
LE MANUEL D'EXAMEN DES MARQUES DE COMMERCE

septembre 1996

TABLE DES MATIÈRES

I INTRODUCTION	1
Information Générale	1
II EXAMEN DE LA FORMULE DE DEMANDE	3
II.1 Examen préliminaire.....	3
II.2 Demande d'examen accéléré.....	3
II.3 Exigences formelles - Article 30	4
II.3.1 Forme des demandes - Règle 13	4
II.4 Genre de demande - Article 16, alinéas 41(1)c) et 30b) à f).....	4
II.5 Renseignements nécessaires dans toute demande.....	6
II.5.1 Identification et description de la marque — Alinéa 30h), règle 24, paragraphe 2, formules.....	6
II.5.2 Identité du requérant - Paragraphe 1, formules.....	8
II.5.2.1 Dispositions générales	8
II.5.2.2 Particuliers	9
II.5.2.3 Sociétés de personnes	9
II.5.2.4 Associations.....	10
II.5.2.5 Entreprises en coparticipation.....	10
II.5.2.6 Sociétés	11
II.5.2.7 Utilisation d'une dénomination sociale française ou anglaise.....	12
II.5.2.8 Personnes morales.....	13
II.5.2.9 Personnes morales étrangères	13
II.5.2.10 Erreur dans l'identification du requérant.....	14
II.5.3 Adresse du requérant - Alinéa 30g)	16
II.5.4 Signature du requérant	17
II.5.5 Description des marchandises et services spécifiques — Termes ordinaires du commerce — Alinéa 30a)	18
II.5.5.1 Catégories générales de marchandises et de services — Alinéas 30b) et c).....	19
II.5.6 Date de premier emploi ou date à laquelle la marque de commerce a été révélée — Alinéas 30 b) ou c)	21
II.5.6.1 Emploi d'une marque de commerce.....	21
II.5.7 Déclaration du requérant sur son droit à l'emploi de la marque — Paragraphe 10 de la formule 1, alinéa 30i).....	25
II.6 Indications figurant dans certaines demandes.....	25

II.6.1	Prédécesseur en titre — Alinéas 30 <i>bc</i>) et <i>d</i>) — Paragraphes 4 et 5 des formules.....	25
II.6.2	Dessins — Alinéa 30 <i>h</i>) et règles 27(1) et 28	25
II.6.2.1	Format et dimensions — Règle 27(1).....	26
II.6.2.2	Lignes indiquant la couleur sur les dessins — Règle 28	27
II.6.2.3	Description de la couleur	28
II.6.3	Spécimens — Règle 29 <i>c</i>).....	30
II.6.4	Désistement — Article 35, formules, paragraphe 3.....	31
II.7	Contenu des demandes.....	32
II.7.1	Demande d'enregistrement d'une marque de commerce employée au Canada — Paragraphe 16(1), alinéa 30 <i>b</i>), formule 1	32
II.7.1.1	Genre de marque de commerce.....	32
II.7.1.2	Déclaration concernant la date de premier emploi de la marque de commerce	32
II.7.2	Demande d'enregistrement d'une marque de commerce révélée au Canada — Paragraphe 16(1), alinéa 30 <i>c</i>), formule 2	34
II.7.2.1	Manière dont la marque de commerce est révélée au Canada — Article 5.....	35
II.7.2.2	Déclaration concernant la date de révélation de la marque de commerce	35
II.7.3	Demande d'enregistrement fondée sur un enregistrement ou une demande d'enregistrement dans ou pour un pays de l'Union et sur l'emploi de la marque à l'étranger - Paragraphe 16(2) et alinéa 30 <i>d</i>), formule 3	36
II.7.3.1	Renseignements devant figurer sur la demande faite au Canada.....	36
II.7.3.2	Date déterminant l'ayant droit.....	37
II.7.3.3	Déclaration au sujet de l'emploi — Alinéa 30 <i>d</i>).....	38
II.7.3.4	Certificat d'enregistrement correspondant — Paragraphe 31(1).....	38
II.7.3.5	Date de priorité - Article 34.....	41
II.7.4	Demande d'enregistrement d'une marque de commerce projetée — Paragraphe 16(3), alinéa 30 <i>e</i>), formule 4	42
II.7.4.1	Explication de la disposition relative à l'emploi projeté.....	42
II.7.4.2	Avantage de la demande d'emploi projeté	44
II.7.4.3	Déclaration relative à l'emploi — Paragraphe 40(2).....	44
II.7.4.4	Abandons aux termes du paragraphe 40(3)	46
II.7.4.5	Spécimens — Emploi projeté	46
II.7.4.6	Observations supplémentaires relatives à la demande.....	46
II.7.5	Demande d'enregistrement d'une marque de certification — Articles 23, 24, 25, alinéa 30 <i>f</i>), formule 5	47
II.7.5.1	Définition d'une marque de certification - Article 23	47
II.7.5.2	Emploi d'une marque de certification	48
II.7.5.3	Marque de certification descriptive du lieu d'origine — Article 25 ..	48
II.7.5.4	Renseignements devant figurer sur la demande.....	49
II.7.5.5	Exemples de marques de certification déposées.....	50

II.7.6	Demande d'enregistrement d'un signe distinctif — articles 13 et 32, formule 151	151
II.7.6.1	Définition d'un signe distinctif.....	51
II.7.6.2	Alinéa 13(1) <i>b</i>) et paragraphe 13(2).....	51
II.7.6.3	Présentation de la preuve de caractère distinctif — Article 32.....	52
II.7.7	Demandes d'extension de l'état déclaratif des marchandises ou des services — alinéa 41(1) <i>c</i>), formule 7.....	53
II.7.7.1	Indications concernant la formule 7 — note <i>e</i>).....	56
II.7.7.2	Dessins et spécimens — Extension de l'état déclaratif des marchandises et des services.....	56
II.7.8	Demande aux termes de l'article 14.....	56
II.7.8.1	Comparaison entre le paragraphe 12(2) et l'article 14.....	56
II.7.8.2	Renseignements devant figurer dans les affidavits.....	58
II.7.8.3	Observations diverses concernant l'article 14.....	59

III RECHERCHE / CONFUSION 69

III.1	Objet de la recherche.....	69
III.2	Définition de la confusion — Paragraphe 6(2).....	70
III.2.1	Circonstances de l'espèce.....	71
III.2.2	Paragraphe 6(5).....	73
III.2.2.1	Alinéa 6(5) <i>a</i>) — Caractère distinctif inhérent.....	73
III.2.2.2	Alinéa 6(5) <i>b</i>) — Période et degré d'emploi.....	74
III.2.2.3	Alinéa 6(5) <i>c</i>) — Genre de marchandises ou de services.....	75
III.2.2.4	Alinéa 6(5) <i>c</i>) — Genre de marchandises ou de services — Produits pharmaceutiques.....	75
III.2.2.5	Alinéa 6(5) <i>d</i>) — Nature du commerce.....	76
III.2.2.6	Alinéa 6(5) <i>e</i>) — Degré de ressemblance entre les marques.....	77
III.3	Test de confusion.....	79
III.3.1	Doutes au sujet de la confusion.....	81
III.4	Feuille de recherche.....	81
III.5	Rubriques de la recherche.....	83
III.5.1	Voyelles.....	83
III.5.2	Consonnes.....	84
III.5.3	Lettres.....	84
III.5.4	Noms ou noms de famille.....	85
III.5.5	Mots exprimant un éloge ou une qualité.....	85
III.5.6	Préfixes ou suffixes communs.....	85
III.5.7	Marques distinctives.....	86
III.5.8	Marques pharmaceutiques.....	86
III.6	Recherche des index.....	88
III.7	Découverte d'une marque créant de la confusion.....	88
III.7.1	Confusion avec une marque déposée — Alinéa 12(1) <i>d</i>).....	88
III.7.2	Marques de commerce liées — Article 15.....	89
III.7.3	Confusion avec une marque de certification.....	89
III.7.4	Noms commerciaux.....	90

III.8 Demandes en coïncidence créant de la confusion — Ayant droit — Article 16	90
III.8.1 Ayant droit	90
III.8.1.1 Disposition de la demande	91
III.8.2 Demandes abandonnées	91
III.8.3 Emploi simultané de marques créant de la confusion	91
III.8.4 Notification aux requérants	92
III.8.5 Même date déterminante	93
III.9 Sources de référence	93
III.10 Préparation du dossier en vue de l'annonce	94

IV EXAMEN DE LA MARQUE 96

IV.1 Objet de l'examen	96
IV.2 Définition de marque de commerce	97
IV.2.1 Couleur	97
IV.2.2 Fonctionnalité	99
IV.2.3 Représentation des marchandises — Dessin au trait	102
IV.2.4 Représentation des marchandises — Dessin en lignes pointillées	103
IV.2.5 Emballages (dépliés)	104
IV.2.6 Signe distinctif	104
IV.2.7 Slogan	105
IV.2.8 Lettres et initiales	105
IV.2.9 Chiffres	106
IV.3 Alinéa 12(1) <i>a</i> — Noms et noms de famille	107
IV.3.1 Mot	108
IV.3.2 Définition de nom ou de nom de famille	108
IV.3.2.1 Prénom et nom de famille	109
IV.3.2.2 Noms de famille suivis de "& fils", "Frères", etc.	110
IV.3.3 Noms de famille composés	110
IV.3.4 Noms de famille au pluriel	111
IV.3.5 Noms de famille à la forme possessive	111
IV.3.6 Parties contrevenant aux dispositions des alinéas 12(1) <i>a</i> et <i>b</i> ou des alinéas 12(1) <i>a</i> et <i>c</i>)	112
IV.3.7 Sources de référence — Alinéa 12(1) <i>a</i>)	112
IV.3.8 Uniquement un nom ou un nom de famille	113
IV.3.9 Signification de "principalement"	114
IV.3.10 Critère permettant de déterminer la signification principale	114
IV.3.11 Personnages historiques — Paragraphe 9(1) <i>l</i>)	117
IV.3.12 Signatures — Paragraphe 9(1) <i>l</i>)	117
IV.4 Alinéa 12(1) <i>b</i>) — Description claire ou description fautive et trompeuse	119
IV.4.1 Définition	119
IV.4.2 Examen aux termes de l'alinéa 12(1) <i>b</i>)	120
IV.4.3 Critère	121
IV.4.4 Marque sous forme graphique, écrite ou sonore	125
IV.4.5 Description fautive	126
IV.4.6 Description fautive et trompeuse	127

IV.4.7	En langue française ou anglaise	127
IV.4.8	Nature ou qualité	129
IV.4.8.1	Embellissement de mots descriptifs	130
IV.4.9	Marques de commerce suggestives	131
IV.4.10	Description claire ou description fausse et trompeuse, en anglais ou en français, des conditions de production	132
IV.4.11	Description claire ou description fausse et trompeuse, en anglais ou en français, des personnes employées à la production	133
IV.4.12	Description claire ou description fausse et trompeuse du lieu d'origine	133
IV.4.13	Marque de certification - Lieu d'origine	135
IV.5	Sources de référence	135
IV.6	Alinéa 12(1)c) - Nom des marchandises ou services	140
IV.6.1	Raison d'être de l'alinéa 12(1)c)	140
IV.6.2	Interprétation et application	140
IV.6.3	Renseignements provenant des ministères — Alinéas 12(1)b) et c) et alinéa 30i)	141
IV.7	Alinéa 12(1)d) — Confusion	162
IV.8	Alinéa 12(1)e) — Marques interdites	162
IV.8.1	Alinéas 9(1)a), b) et c)	162
IV.8.2	Alinéa 9(1)d)	163
IV.8.3	Alinéa 9(1)e)	164
IV.8.3.1	Formule de demande d'avis public — Alinéa 9(1)e)	165
IV.8.4	Alinéas 9(1)f), g) et h)	166
IV.8.4.1	Alinéa 9(1)h.1)	167
IV.8.5	Alinéas 9(1)i) et i.1)	167
IV.8.5.1	Alinéa 9(1)i.2)	167
IV.8.5.2	Alinéa 9(1)i.3)	168
IV.8.6	Alinéa 9(1)j)	168
IV.8.7	Alinéa 9(1)k)	170
IV.8.8	Alinéa 9(1)l)	170
IV.8.9	Alinéa 9(1)m)	170
IV.8.10	Alinéa 9(1)n)	170
IV.8.10.1	Sous-alinéas 9(1)n)i) et ii)	170
IV.8.10.2	Sous-alinéa 9(1)n)iii)	171
IV.8.10.2.1	Autorité publique	172
IV.8.10.2.2	Marques officielles	174
IV.8.10.2.3	Formule de demande d'un avis public — Sous-alinéa 9(1)n)iii)	175
IV.8.10.2.4	Sous-alinéa 9(1)n.1)	176
IV.8.11	Alinéa 9(1)o)	177
IV.8.12	Article 10	177
IV.8.12.1	Article 10.1	178
IV.8.13	Articles 9 et 10 — Notification au requérant	179
IV.8.14	Alinéa 9(2)a) — Consentement à l'emploi de marques interdites	179
IV.8.14.1	Alinéa 9(2)b)	179

IV.8.15	Alinéa 12(1) <i>f</i>) et article 10.1 — Dénominations de variétés végétales.....	180
IV.8.16	Alinéas 12(1) <i>g</i>) et <i>h</i>) Indications géographiques protégées pour des vins ou spiritueux.....	180
IV.9	Désistements — Article 35	180
IV.9.1	Partie d'une marque de commerce.....	182
IV.9.1.1	Mot composé.....	182
IV.9.1.2	Mot contenant un trait d'union	182
IV.9.1.3	Marque composée	182
IV.9.1.4	Désistement partiel.....	183
IV.9.2	Partie non indépendamment enregistrable - désistement requis	183
IV.9.3	Partie indépendamment enregistrable - aucun désistement requis.....	184
IV.9.4	Marques non enregistrables même avec un désistement.....	185
IV.9.4.1	Désistement à l'égard d'une description fautive et trompeuse ou d'une matière interdite trompeuse.....	185
IV.9.4.2	Désistement en cas de confusion.....	186
IV.9.4.3	Désistement à l'égard de tous les éléments d'une marque de commerce	187
IV.9.4.4	Désistement - Indications géographiques protégées pour des vins ou spiritueux.....	188
IV.9.5	Formule de désistement.....	189
IV.10	Paragraphe 12(2) — Caractère distinctif.....	189
IV.10.1	Généralités.....	189
IV.10.2	Preuve.....	190
IV.10.2.1	Affidavit principal.....	191
IV.10.2.2	Affidavits supplémentaires.....	192
IV.10.2.3	Preuve sous forme de sondage	192
IV.10.2.4	Restriction territoriale	194
IV.10.3	Détermination du caractère distinctif — Paragraphe 12(2).....	195
IV.10.3.1	Décisions antérieures	196
IV.10.3.2	Fardeau de la preuve	196
IV.11	Article 14 — "N'est pas dépourvue de caractère distinctif"	197

V RAPPORTS DE L'EXAMINATEUR 198

V.1	Objections à l'enregistrement — Paragraphe 37(2).....	198
V.2	Premier rapport.....	198
V.3	Paragraphe généraux.....	199
V.4	Marchandises ou services	199
V.5	Alinéa 12(1) <i>a</i>)	199
V.6	Alinéa 12(1) <i>b</i>)	200
V.7	Alinéa 12(1) <i>c</i>).....	200
V.8	Alinéa 12(1) <i>d</i>)	200
V.9	Alinéa 12(1) <i>e</i>).....	200
V.9.1	Alinéa 12(1) <i>f</i>)	201
V.9.2	Alinéas 12(1) <i>g</i>) et <i>h</i>).....	201
V.10	Article 16.....	201

V.11	Revendications multiples	202
V.12	Deuxième et troisième rapports.....	203
	V.12.1 Modifications effectuées par téléphone.....	204
	V.12.2 Approbation et annonce.....	206
V.13	Lettre de refus.....	207
V.14	Troisième rapport et rapports subséquents	207
	V.14.1 Exigences en matière de preuve	207
	V.14.2 Suppression de marchandises ou de services	207
	V.14.3 Renseignements supplémentaires.....	208
	V.14.4 Demande d'éclaircissements	208
	V.14.4.1 Autres objections soulevées en vertu de l'article 16.....	208
	V.14.5 Avis aux termes des articles 44 et/ou 45	208
	V.14.6 Consentement — Marques créant de la confusion	209
V.15	Absence de réponse de la part du requérant	210
V.16	Article 36 — Abandon des demandes	210
V.17	Dossiers abandonnés	210
V.18	Transfert des fiches.....	210
V.19	Demandes officiellement abandonnées	210
V.20	Prolongation de délai — Paragraphes 47(1) et (2)	211
	V.20.1 Prolongation de délai — Communications du Bureau — Article 36.....	211
V.21	Effet d'une demande de marque de commerce abandonnée	212

VI LISTE DES DÉCISIONS

213

INDEX PAR SUJET

Abandon

- abandon officiel, V.19
- demandes, III.8.2, V.16
- demandes de marques, effet de l'abandon, V.21
- dossiers, V.17
- en vertu du par. 40(3), II.7.4.4
- transfert des fiches, V.18

Additionnel

- affidavits, IV.10.2.2
- observations sur les demandes, II.7.4.6
- renseignements (rapports), V.14.3

Affidavit d'emploi continu, II.7.7

Annonce

- approbation pour, V.12.2
- préparation du dossier pour, III.10

Approbation Voir Demande

Articles de la Loi

- a. 2, II.5.6.1
- a. 4, II.5.6.1
- a. 5, II.7.2.1
- a. 6(2), III.2
- a. 6(5), III.2.2—III.2.2.6
- a. 9, IV.8.1—IV.8.11, IV.8.13
- a. 9(1)*k*, IV.3.12, IV.8.7
- a. 9(1)*l*, IV.3.11, IV.3.12
- a. 9(2)*a*, IV.8.14
- a. 9(2)*b*, IV.8.14.1
- a. 10, IV.8.12, IV.8.13, IV.8.15
- a. 10.1, IV.8.12.1
- a. 12(1)*a*, IV.3—IV.3.10, V.5
- a. 12(1)*b*, IV.3.6, IV.4—IV.4.13, IV.6.3, V.6
- a. 12(1)*c*, IV.3.6, IV.6—IV.6.3, V.7
- a. 12(1)*d*, III.7.1, V.8
- a. 12(1)*e*, IV.8, V.9
- a. 12(1)*f*, IV.8.15, V.9.1
- a. 12(1)*g* & *h*, IV.8.16, IV.9.4.4, V.9.2

- a. 12(2), II.7.8.1, IV.10—IV.10.2.4, IV.10.3—IV.10.3.2
- a. 13, II.7.6—II.7.6.2
- a. 14, II.7.8, IV.11
- a. 15, III.7.2
- a. 16, II.4, III.8, V.10, V.14.4.1
- a. 16(1), II.7.1, II.7.2
- a. 16(2), II.7.3
- a. 16(3), II.7.4
- a. 23, II.7.5
- a. 24, II.7.5, III.7.3
- a. 25, II.7.5, II.7.5.3
- a. 30, II.3
- a. 30*a*), II.5.5, V.4
- a. 30*b*), II.4, II.5.5.1, II.5.6, II.6.1, II.7.1
- a. 30*c*), II.4, II.5.5.1, II.5.6, II.6.1, II.7.2
- a. 30*d*), II.4, II.6.1, II.7.3, II.7.3.3
- a. 30*e*), II.4, II.7.4
- a. 30*f*), II.4, II.7.5
- a. 30*g*), II.5.3
- a. 30*h*), II.5.1, II.6.2
- a. 30*i*), II.5.7, IV.6.3
- a. 31(1), II.7.3.4
- a. 32, II.7.6, II.7.6.3, IV.10
- a. 34, II.7.3.5
- a. 35, II.6.4, IV.9
- a. 36, V.16, V.20.1
- a. 37(2), V.1
- a. 37(3), III.3.1
- a. 40(2), II.7.4.3
- a. 40(3), II.7.4.4
- a. 41(1)*a*), II.5.3
- a. 41(1)*c*), II.4, II.7.7
- a. 42(1), II.5.3
- a. 44, V.14.5
- a. 45, V.14.5
- a. 47(1)&(2), II.7.4.4, V.20
- a. 50(1), II.5.2.1, II.7.4.3, II.7.8.1

Associations Voir Requérant

Autorité publique

marques interdites, IV.8.10.2.1

Avis public

marques interdites, IV.8.3.1, IV.8.10.2.3

Ayant droit, III.8, V.10

autres objections en vertu de l'art. 16, V.14.4.1

date déterminante, II.7.1.2, II.7.3.2, II.7.4.2

même date déterminante, III.8.5

revendications multiples, V.11

Banques, Loi sur les, IV.6.3

Caractère distinctif

détermination du, par. 12(2), IV.10.3

- décisions antérieures, IV.10.3.1

- fardeau de la preuve, IV.10.3.2

inhérent, al. 6(5)a), III.2.2.1

par. 12(2), IV.10

- généralités, IV.10.1

- preuve, IV.10.2

pas dépourvue de, art. 14, II.7.8, IV.11

présentation de la preuve, art. 32, II.7.6.3, IV.10

Catégories générales de marchandises et de services, II.5.5.1

Certificat

d'enregistrement correspondant, II.7.3.4

Chiffres, IV.2.9

Conditions de production Voir Description

Confusion, III

avec un nom commercial, III.7.4

avec une marque de certification, III.7.3

avec une marque enregistrée, III.7.1

ayant droit, demandes en coïncidence, III.8

circonstances de l'espèce, III.2.1

consentement, V.14.6

critère, III.3

découverte d'une marque créant de la confusion, III.7

définition, III.2

désistement, marques créant de la confusion, IV.9.4.2

doute, III.3.1

emploi simultané de marques créant de la confusion, III.8.3

marques liées, III.7.2

notification au requérant, III.8.4

paragraphe 6(5), III.2.2

- al. 6(5)a) caractère distinctif inhérent, III.2.2.1

- al. 6(5)*b*) période et degré d'emploi, III.2.2.2
 - al. 6(5)*c*) nature des marchandises et services, III.2.2.3, III.2.2.4
 - al. 6(5)*d*) nature du commerce, III.2.2.5
 - al. 6(5)*e*) degré de ressemblance entre les marques, III.2.2.6
- rapports de l'examineur, V.8

Consentement

- marques interdites, IV.8.14
- marques créant de la confusion, V.14.6
- signature, IV.3.12

Couleur, IV.2.1

- description de la couleur, II.6.2.3
- lignes indiquant la couleur sur les dessins, II.6.2.2

Date

- de priorité, II.7.3.5
- premier emploi, II.5.6, II.7.1.2
- révélation, II.5.6, II.7.2.2

Déclaration d'emploi Voir Emploi

Déclaration du droit à l'emploi, II.5.7

Définition

- confusion, III.2
- description claire, IV.4.1
- marque de commerce, IV.2
- marque de certification, II.7.5.1
- noms ou noms de famille, IV.3.2
- signe distinctif, II.7.6.1

Degré de ressemblance entre les marques, III.2.2.6

Demande

- approbation et annonce, V.12.2
- contenu des demandes, II.7
- disposition de la, III.8.1.2
- effet d'une demande abandonnée, V.21
- extension de l'état déclaratif, II.7.7
 - conversion en une demande ordinaire, II.7.7
- fondée sur la révélation au Canada, II.7.2
- fondée sur l'emploi au Canada, II.7.1
- fondée sur l'emploi projeté au Canada, II.7.4
- fondée sur une demande ou un enreg. dans un pays de l'union II.7.3

forme des demandes, II.3.1
genre de demandes, II.4
indications figurant dans certaines demandes, II.6
marque de certification, II.7.5
- renseignements devant y figurer, II.7.5.4
observations supplémentaires, II.7.4.6
renseignements nécessaires, II.5
signe distinctif, II.7.6

Dénominations de variétés végétales

alinéa 12(1)*f*), IV.8.15
article 10.1, IV.8.12.1
rapports de l'examineur, V.9.1

Description

al. 12(1)*b*) (desc. claire ou desc. fausse ou trompeuse), IV.4
- conditions de production, IV.4.10
- critère, IV.4.3
- définition, IV.4.1
- description fausse, IV.4.5
- description fausse ou trompeuse, IV.4.6, IV.9.4.1
- embellissement de mots descriptifs, IV.4.8.1
- en langue française ou anglaise, IV.4.7
- examen, IV.4.2
- lieu d'origine, IV.4.12
- marque de certification, II.7.5.3, IV.4.13
- marques de commerces suggestives, IV.4.9
- nature ou qualité, IV.4.8
- personnes employées à la production, IV.4.11
- rapports de l'examineur, V.6
- sources de référence, IV.5
- sous forme graphique, écrite ou sonore, IV.4.4

Description claire **Voir Description**

Description fausse et trompeuse, IV.4.6

Désistement

article 35, IV.9
article 35, formules, paragraphe 3, II.6.4
description fausse et trompeuse ou matière interdite trompeuse, IV.9.4.1
désistement partiel, IV.9.1.4
en cas de confusion, IV.9.4.2
formule de désistement, IV.9.5
indications géographiques protégées pour vins ou spiritueux, IV.9.4.4

marque composée, IV.9.1.3
marque non enregistrable même avec désistement, IV.9.4
mot composé, IV.9.1.1
mot contenant un trait d'union, IV.9.1.2
partie d'une marque de commerce, IV.9.1
partie indépendamment enregistrable-aucun désistement, IV.9.3
partie non indépendamment enregistrable-désistement requis, IV.9.2
tous les éléments d'une marque de commerce, IV.9.4.3

Dessins

alinéa 30*h*) et règle 27(1) & 28, II.6.2
- description de la couleur, II.6.2.3
- format et dimension, règle 27(1), II.6.2.1
- lignes indiquant la couleur, règle 28, II.6.2.2
et spécimens - extension de l'état déclaratif, II.7.7.2
représentation des marchandises-au trait, IV.2.3
représentation des marchandises-en lignes pointillées, IV.2.4

Emballages, IV.2.5

Emploi

affidavit d'emploi continu, II.7.7
d'une dénomination sociale, II.5.2.7
d'une marque de certification, II.7.5.2
d'une marque de commerce, II.5.6.1
d'une marque interdite, IV.8.14
date de premier, II.5.6, II.7.1.2
déclaration d', II.7.4.3
déclaration du droit à l'emploi, II.5.7
demande fondée sur l'emploi à l'étranger, II.7.3
demande fondée sur l'emploi au Canada, II.7.1
demande fondée sur l'emploi projeté au Canada, II.7.4
emploi simultané de marques créant de la confusion, III.8.3
période et degré d', III.2.2.2

Emploi projeté

Demande fondée sur l'...au Canada, II.7.4
- abandons aux termes du par. 40(3), II.7.4.4
- avantage, II.7.4.2
- déclaration relative à l'emploi, II.7.4.3
- explication, II.7.4.1
- observations supplémentaires, II.7.4.6
- spécimens, II.7.4.5

Emploi simultané

Voir Emploi

Entités

étrangères, II.5.2.9

personnes morales, II.5.2.8

Entreprises en coparticipation, II.5.2.5**Examen**

de la formule de demande, II

- demande d'examen accéléré, II.2

- exigences formelles, art. 30, II.3

- préliminaire, II.1

de la marque, IV

- objet de l'examen, IV.1

rapports de l'examineur, V

Examen préliminaire**Voir Examen****Exigences formelles, II.3****Extension**

conversion en une demande ordinaire, II.7.7

de l'état déclaratif des marchandises et services, II.7.7

Fausse (description), IV.4.5

description claire ou fausse et trompeuse, IV.4

désistement, IV.9.4.1

et trompeuse, IV.4.6

Fonctionnalité**Voir Marque de commerce****Fondement**

changement, II.7.1, II.7.2, II.7.4.1

demande ou enregistrement dans un pays de l'Union, II.7.3

emploi au Canada, II.7.1

emploi projeté au Canada, II.7.4

révélation au Canada, II.7.2

Formules, II.5.1, II.5.2, II.6.1, II.6.4

formule 1, II.5.7, II.7.1, II.7.6

formule 2, II.7.2

formule 3, II.7.3

formule 4, II.7.4

formule 5, II.7.5

formule 6, II.5.3

formule 7, II.7.7

Genre de marchandises ou de services, III.2.2.3, III.2.2.4

Index

recherche, III.6

transfert des fiches, V.18

Indications géographiques protégées pour les vins ou spiritueux, IV.8.16

désistement, IV.9.4.4

rapports de l'examineur, V.9.2

Inhérent (caractère distinctif), III.2.2.1

Initiales

lettres et, IV.2.8

Inspection des viandes, Loi sur l', IV.6.3

Lettres

et initiales, IV.2.8

Licencié, II.5.2.1, II.7.4.3

Lieu d'origine, IV.4.12

marque de certification, IV.4.13

- descriptive du, II.7.5.3

Marchandises/Services

catégories générales, II.5.5.1

demande d'extension de l'état déclaratif des, II.7.7

description des, II.5.5

genre de, III.2.2.3, III.2.2.4

nom des, IV.6

rapports de l'examineur, V.4

- suppression de, V.14.2

représentation des, IV.2.3, IV.2.4

spécifiques dans les termes ordinaires du commerce, II.5.5

Marque composée **Voir Désistement**

Marque de certification

créant de la confusion, III.7.3

définition, II.7.5.1

demandes, II.7.5

descriptive du lieu d'origine, II.7.5.3, IV.4.13

emploi, II.7.5.2

exemples de marques de certification déposées, II.7.5.5
normes, II.7.5.1, II.7.5.4
renseignements devant figurer, II.7.5.4

Marque de commerce

chiffres, IV.2.9
composée, IV.9.1.3
confusion avec une...déposée, III.7.1
couleur, IV.2.1
découverte d'une marque créant de la confusion, III.7
définition d'une, IV.2
demandes abandonnées, III.8.2
description claire ou..., IV.4
désistement, II.6.4, IV.9
effet d'une demande de...abandonnée, V.21
emballages, IV.2.5
emploi d'une, II.5.6.1
emploi simultané de marques créant de la confusion, III.8.3
fonctionnalité, IV.2.2
genre de, II.7.1.1
identification et description, II.5.1
lettres et initiales, IV.2.8
marque de certification, II.7.5, II.7.5.5, IV.4.13
marque liée, III.7.2
noms et noms de famille, IV.3
non enregistrable, IV.9.4
partie d'une, IV.9.1
représentation des marchandises, IV.2.3, IV.2.4
signe distinctif, II.7.6.1, IV.2.6
slogan, IV.2.7
suggestive, IV.4.9
traduction et translittération, II.6.2

Marques de commerce liées

Voir Marque de commerce

Marques interdites

a. 12(1)*e*), IV.8
a. 9(1)*a*), *b*) & *c*), IV.8.1
a. 9(1)*d*), IV.8.2
a. 9(1)*e*), IV.8.3
— formule de demande d'avis public, IV.8.3.1
a. 9(1)*f*), *g*) & *h*), IV.8.4
a. 9(1)*h*.1), IV.8.4.1
a. 9(1)*i*) & *i*.1), IV.8.5
a. 9(1)*i*.2), IV.8.5.1

- a. 9(1)i.3), IV.8.5.2
- a. 9(1)j), IV.8.6
- a. 9(1)k), IV.8.7
- a. 9(1)l), IV.8.8
- a. 9(1)m), IV.8.9
- a. 9(1)n), IV.8.10
- a. 9(1)n)i) & ii), IV.8.10.1
- a. 9(1)n)iii), IV.8.10.2
 - autorité publique, IV.8.10.2.1
 - formule de demande d'un avis public, IV.8.10.2.3
 - marques officielles, IV.8.10.2.2
- a. 9(1)n.1), IV.8.10.2.4
- a. 9(1)o), IV.8.11
- a. 9 & 10 - notification au requérant, IV.8.13
- a. 9(2)a) - consentement, IV.8.14
- a. 9(2)b), IV.8.14.1
- a. 10, IV.8.12
- a. 10.1, IV.8.12.1
- a. 12(1)f) & art. 10.1 — dénominations de variétés végétales, IV.8.15
- matière interdite trompeuse, IV.9.4.1
- rapports de l'examineur, V.9

Marques pharmaceutiques

confusion, III.2.2.4

Métaux précieux, IV.6.3

Mot composé **Voir Désistement**

Mot contenant un trait d'union **Voir Désistement**

Nature du commerce, III.2.2.5

Nom des marchandises ou services, IV.6

- raison d'être de l'al. 12(1)c), IV.6.1
- interprétation et application, IV.6.2
- rapports de l'examineur, V.7
- renseignements provenant des ministères, IV.6.3

Noms

- dénomination sociale, II.5.2.7
- et noms de famille, al. 12(1)a), IV.3
- à la forme possessive, IV.3.5
- au pluriel, IV.3.4
- composés, IV.3.3

- critère pour déterminer le signification principale, IV.3.10
- définition, IV.3.2
- mot, IV.3.1
- noms commerciaux, III.7.4
- parties contrevenant aux al. 12(1)*a*) et *b*) ou 12(1)*a*) et *c*), IV.3.6
- personnages historiques, IV.3.11
- prénom et nom de famille, IV.3.2.1
- principalement, IV.3.9
- rapports de l'examineur, V.5
- rubriques de la recherche, III.5.4
- signatures, IV.3.12
- sources de référence, IV.3.7
- suivi de "& fils", "frères", etc, IV.3.2.2
- uniquement, IV.3.8

Noms commerciaux, III.7.4

Noms de famille **Voir Noms**

Observations

observations supplémentaires relatives à la demande, II.7.4.6

Officielles(marques) **Voir Marques interdites**

Paragraphe généraux, V.3

Particulier (requérant), II.5.2.2

Partie d'une marque **Voir Désistement**

Partiel(désistement) **Voir Désistement**

Pays de l'Union, II.7.8

Personnages Historiques, IV.3.11

Personnes employées à la production **Voir Description**

Personnes morales, II.5.2.2, II.5.2.8
étrangères, II.5.2.9

Prédécesseur en titre, II.5.2.1, II.6.1

Preuve

affidavit principal, IV.10.2.1
affidavits supplémentaires, IV.10.2.2
article 12(2), IV.10
article 14, II.7.8
- observations diverses concernant l'art. 14, II.7.8.3
- renseignements devant figurer dans les affidavits, II.7.8.2
comparaison entre par. 12(2) et art. 14, II.7.8.1
exigences, V.14.1
restriction territoriale, IV.10.2.4
signe distinctif, II.7.6.3
sondage, IV.10.2.3

Principalement

critère pour déterminer la signification principale, IV.3.10
signification, IV.3.9

Priorité

date de, II.7.3.5

Produits agricoles, Loi sur les, IV.6.3

Prolongation de délai

communications du bureau, art. 36, V.20.1
déclaration d'emploi, II.7.4.4
paragraphes 47(1) et (2), V.20

Rapports

absence de réponse, V.15
autres objections en vertu de l'art. 16, V.14.4.1
deuxième et troisième, V.12
lettre de refus, V.13
modifications par téléphone, V.12.1
notification au requérant, III.8.4, IV.8.13
objections à l'enregistrement, V.1, V.5-V.11
paragraphes généraux, V.3
premier, V.2
prolongation de délai, V.20
troisième et subséquents, V.14

Recherche, III

feuille de, III.4
index, III.6
objet de la, III.1
rubriques, III.5

Refus

lettre de, V.13

Règlements

- r. 6, II.5.3
- r. 13 (forme des demandes), II.3.1
- r. 24 (identification et description de la marque), II.5.1
- r. 27(1) (dessins), II.6.2, II.6.2.1
- r. 28 (couleur), II.6.2.2
- r. 29*a*) & *b*), II.6.2
- r. 29*c*) (spécimens), II.6.3, II.7.4.5
- r. 31*a*), II.5.2.10
- r. 31*b*), IV.6.2
- r. 32, II.7.1, II.7.4.1, V.12.2

Renseignements

- provenant des ministères, IV.6.3
- supplémentaires, V.14.3

Représentant pour signification, II.5.3

Requérant

- absence de réponse, V.15
- adresse, II.5.3
- déclaration sur le droit à l'emploi de la marque, II.5.7
- identité, II.5.2
 - associations, II.5.2.4
 - dénomination sociale française ou anglaise, II.5.2.7
 - dispositions générales, II.5.2.1
 - entreprises en coparticipation, II.5.2.5
 - erreur dans l'identification, II.5.2.10
 - particuliers, II.5.2.2
 - personnes morales, II.5.2.8
 - personnes morales étrangères, II.5.2.9
 - sociétés, II.5.2.6
 - sociétés de personnes, II.5.2.3
- notification au requérant, III.8.4 et IV.8.13
- signature, II.5.4

Restriction territoriale

- par. 21(1), III.8.3
- par. 32(2), IV.10.2.4

Révélation

date de, II.7.2.2

demande fondée sur la révélation au Canada, II.7.2

manière dont la marque est révélée au Canada, II.7.2.1

Revendications multiples, V.11**Rubriques**

consonnes, III.5.2

lettres, III.5.3

marques distinctives, III.5.7

marques pharmaceutiques, III.5.8

mots exprimant un éloge ou une qualité, III.5.5

noms ou noms de famille, III.5.4

préfixes ou suffixes communs, III.5.6

voyelles, III.5.1

Semences, IV.6.3**Services Voir Marchandises/Services****Signature**

al. 9(1)*l*), IV.3.12

du requérant, II.5.4

Signe distinctif, IV.2.6

alinéa 13(1)*b*) et par. 13(2), II.7.6.2

définition, II.7.6.1

demande, art. 13 & 32, formule 1, II.7.6

présentation de la preuve, II.7.6.3

Slogan, IV.2.7**Société de personnes, II.5.2.3****Sociétés Voir Requérant****Sources de référence**

al. 12(1)*a*), IV.3.7

al. 12(1)*b*), IV.5

renseignements provenant des ministères, IV.6.3

Spécimens, II.6.3

dessins et, (extension des marchandises et services), II.7.7.2

emploi projeté, II.7.4.5

Termes ordinaires du commerce
description des marchandises et services, II.5.5

Uniquement Voir Noms

I INTRODUCTION

Information Générale

Le présent manuel a été rédigé pour répondre aux besoins du Bureau des marques de commerce, et en particulier à ceux de la Section de l'examen. Le Bureau des marques de commerce — division de l'Office de la propriété intellectuelle du Canada (OPIC) — est l'organe du gouvernement qui a pour fonction de recevoir toutes les demandes présentées par les particuliers et par les sociétés qui désirent faire enregistrer leurs marques de commerce, et d'y donner suite.

Bien que l'enregistrement ne soit pas d'une nécessité absolue pour pouvoir utiliser la marque de commerce — il existe sur le marché de nombreuses marques de commerce très utilisées qui ne sont pas enregistrées — il n'en reste pas moins préférable de le faire, vu les avantages qu'en retire le propriétaire de la marque. Le titulaire d'un enregistrement peut effectivement tenter une poursuite pour violation et faire aisément valoir ses droits, alors que, sans enregistrement, le demandeur ne peut que chercher à prouver qu'il y a eu un cas de substitution frauduleuse.

Le Bureau des marques de commerce donne suite aux demandes d'enregistrement de marques de commerce en passant par plusieurs étapes, y compris accuser réception, indexer, examiner et traiter les demandes. Il s'occupe également de la publication, des oppositions, de l'enregistrement ou du rejet des demandes. En premier lieu, l'examineur doit s'assurer que certaines exigences administratives ont été remplies. Il procède ensuite à un examen détaillé en suivant les dispositions de la *Loi sur les marques de commerce*. Toutefois, bien que la Loi fournisse les directives juridiques fondamentales en matière d'enregistrement de marques de commerce, elle ne constitue pas un document de référence complet, vu sa nature.

Le manuel vise à regrouper les interprétations qu'ont faites les tribunaux des dispositions de la Loi et du Règlement sur les marques de commerce. Par conséquent, il devrait permettre à l'examineur de réduire le temps passé à l'étude des demandes, car il clarifie les lignes directrices à suivre. En outre - et c'est peut-être là un point plus important - le manuel devrait permettre de prendre des décisions plus uniformes.

Bien qu'il soit impossible de prévoir ou d'étudier convenablement tous les problèmes qui peuvent surgir lors de l'examen, il est à espérer que les aspects les plus importants du processus d'examen ont été abordés et que ce document pourra répondre aux besoins immédiats des examinateurs et qu'il profitera au public par le fait même.

Il y a lieu de remarquer que le présent manuel n'est qu'un guide et qu'il ne lie pas le Bureau des marques de commerce. Il ne vise d'aucune façon à se substituer à la *Loi sur les marques de commerce* et à son Règlement. En cas de divergences entre le manuel et la Loi et son Règlement, ces derniers ont préséance.

II EXAMEN DE LA FORMULE DE DEMANDE

II.1 Examen préliminaire

De nombreux services d'exploitation distincts du Bureau des marques de commerce d'Industrie Canada prennent part à l'ensemble des formalités à accomplir relativement à une formule de demande, entre le moment où celle-ci est produite et celui où la marque de commerce est enregistrée (rejetée ou abandonnée). La demande est d'abord reçue à la salle du courrier du ministère où on y appose la date, puis elle est remise à la Direction des finances de l'OPIC qui est chargée de percevoir les droits appropriés et de leur attribuer un code, car on ne peut assigner une date de production à la demande tant que les droits n'ont pas été acquittés. *Voir la règle 25 du Règlement sur les marques de commerce.*

La demande est ensuite envoyée à la Section des formalités administratives où un numéro de dossier est attribué. On procède ensuite à une vérification afin de s'assurer qu'on a répondu aux exigences liées à la production et, le cas échéant, on assigne une date de production. Il s'agit de la date de la réception de la demande au Bureau des marques de commerce dans la région d'Ottawa-Hull, dans l'un des bureaux de district, des bureaux régionaux ou encore à un bureau de poste si elle est arrivée par poste prioritaire. *Voir la règle 3 du Règlement sur les marques de commerce.*

La demande est alors traitée et saisie dans une base de données. On accuse ensuite réception de la demande et la marque est classée dans l'index des demandes en instance. Enfin, elle est envoyée à la Section de l'examen où la recherche sera effectuée et la demande sera finalement attribuée à un examinateur.

II.2 Demande d'examen accéléré

À quelques exceptions près, les demandes sont examinées dans l'ordre chronologique, c'est-à-dire selon la date de production. Dans certains cas, un requérant peut aussi demander par écrit au registraire que sa demande soit examinée de façon expéditive.

Une telle procédure privilégie un requérant par rapport à tous les autres dont la demande sera par conséquent retardée. Toute demande d'examen accéléré doit donc être accompagnée d'une lettre d'explications du requérant ou de l'agent au dossier détaillant les circonstances ou les raisons qui justifient une telle requête. Celles qui ne sont pas justifiées ou qui sont formulées de façon presque routinière par les requérants ou leurs agents ne seront pas acceptées. Les circonstances particulières justifiant l'accélération du processus d'examen sont celles qui suivent :

- a) Le requérant se rend compte que la marque qu'il utilise pourrait être confondue avec une autre marque utilisée sur le marché.
- b) Le requérant désire savoir, avant de se lancer dans une campagne publicitaire coûteuse ou d'envisager de grandes dépenses de production, si la marque projetée pourrait être enregistrée.

II.3 Exigences formelles - Article 30

Une fois que les services administratifs du Bureau des marques de commerce ont rempli les formalités voulues relativement à la demande d'enregistrement d'une marque de commerce, l'examineur peut commencer son travail. Il faut en effet s'assurer que la demande satisfait aux exigences formelles de l'article 30 de la *Loi sur les marques de commerce*. Voir aussi la partie intitulée "*Dispositions générales*" du *Règlement sur les marques de commerce*. Les points suivants du présent chapitre ont pour objectif d'aider l'examineur sur le plan de la forme.

II.3.1 Forme des demandes - Règle 13

Les demandes d'enregistrement doivent être dactylographiées sur un côté seulement d'une feuille de papier blanc d'au moins 8 pouces x 11 pouces (21 cm x 28 cm) mais n'excédant pas 8,5 pouces x 14 pouces (22 cm x 35 cm), avec des marges gauche et supérieure d'au moins 1 pouce (2,5 cm).

II.4 Genre de demande - Article 16, alinéas 41(1)c) et 30b) à f)

Outre la vérification qui s'impose pour s'assurer que la demande est conforme à l'alinéa 30a) de la *Loi sur les marques de commerce* et pour déterminer l'usage fait de la marque de commerce, l'examineur doit aussi examiner le fondement de la demande d'enregistrement. Le requérant pourra préparer sa demande en se reportant au *Règlement sur les marques de commerce*, notamment la règle 25, et aux alinéas 30b) à 30f) de la *Loi sur les marques de commerce*.

Le Bureau ne fournit pas de formules pré-imprimées. Une demande d'enregistrement d'une marque de commerce est présentée selon la manière prescrite par le registraire dans le *Journal des marques de commerce* et sur la formule appropriée publiée par le registraire dans le Journal ou encore sous toute autre forme qui permet de produire les mêmes renseignements. Selon les circonstances, le requérant peut combiner deux ou plusieurs des formules qui suivent :

Formule 1 : pour toute personne demandant l'enregistrement d'une marque de commerce employée au Canada. Voir le paragraphe 16(1).

Remarque : Toute demande d'enregistrement d'une marque de commerce qui est un signe distinctif (article 13) ou d'une marque qui a déjà acquis un caractère distinctif en vertu du paragraphe 12(2) doit être remplie selon le modèle de la formule 1.

Formule 2 : pour toute personne demandant l'enregistrement d'une marque de commerce révélée au Canada. Voir le paragraphe 16(1).

Formule 3 : pour toute personne demandant l'enregistrement d'une marque de commerce déposée et employée dans un autre pays. Voir le paragraphe 16(2).

Remarque : Cette formule peut aussi être employée par toute personne demandant l'enregistrement d'une marque de commerce employée et faisant l'objet d'une demande dans un autre pays.

Formule 4 : pour toute personne demandant l'enregistrement d'une marque de commerce qu'elle-même, un titulaire de licence ou les deux projettent d'employer au Canada. Voir le paragraphe 16(3).

Formule 5 : pour toute personne demandant l'enregistrement d'une marque de certification employée au Canada. Il faut combiner les formules 3 et 5 pour enregistrer une marque de certification qui est déposée et employée dans un autre pays.

Formule 7 : pour le propriétaire d'une marque de commerce déposée qui demande de modifier son enregistrement en étendant l'état déclaratif des marchandises ou services à l'égard desquels la marque de commerce est déposée, en vue d'y inclure d'autres marchandises ou services. Voir l'alinéa 41(1)c).

Remarque : Nous avons omis la **formule 6** car elle n'est d'aucune utilité pour les personnes qui désirent faire enregistrer des marques de commerce. Elle sert à apporter certaines modifications au registre.

II.5 Renseignements nécessaires dans toute demande

II.5.1 Identification et description de la marque — Alinéa 30h), règle 24, paragraphe 2, formules

Une demande d'enregistrement d'une marque de commerce ne doit viser qu'une seule marque de commerce. *Voir la règle 24.*

Le paragraphe 2 de la formule type s'énonce en ces termes :

"La marque de commerce _____."

Si la marque de commerce consiste uniquement en un mot ou des mots non décrits en une forme spéciale, il faut insérer le mot "est" suivi du mot ou des mots en majuscules.

Un dessin doit illustrer la marque qui fait l'objet de la demande lorsque celle-ci comprend :

- a) Un mot ou des mots en une forme spéciale.
- b) Un mot ou des mots en lettres majuscules et minuscules, cet agencement de majuscules et de minuscules étant une caractéristique de la marque de commerce.
- c) Un mot ou des mots qui contiennent des accents dans une langue étrangère tels que le tréma allemand ou le tilde espagnol (les marques de commerce composées de mots seulement en lettres majuscules ordinaires et munies de signes de ponctuation ou d'accents en anglais ou en français ne seront pas considérées comme des marques- dessins).
- d) Une marque composée de mots et d'éléments graphiques.

- e) Une marque comprenant des caractères étrangers.
- f) Un mot ou des mots en couleur (lorsqu'on revendique la couleur comme faisant partie de la marque).

Voir les sections II.6.2 et II.7.1.1 du présent manuel.

Lorsque la marque de commerce est un dessin, il y aurait lieu d'annexer le dessin à la demande et d'insérer la mention "apparaît dans le dessin ci-joint". **Par contre, il ne faut pas décrire la marque de commerce.** Des exemples comme ceux qui suivent ne seraient pas acceptables :

- a) La marque de commerce est le mot AJAX en lettres fantaisie.
- b) La marque de commerce se compose du mot AJAX et d'une étoile.
- c) La marque de commerce se compose du mot AJAX et d'une étoile comme l'illustre le dessin ci-joint.

Il suffit donc de mentionner dans la demande : "La marque de commerce apparaît dans le dessin ci-joint."

Les exemples suivants illustrent aussi ce que l'examineur ne devrait pas accepter :

- 1) Le requérant précise qu'il acceptera n'importe laquelle des marques de commerce suivantes :

JIMMY'S PIZZA

JIMMY'S HAMBURGERS

JIMMY'S MUFFINS

- 2) Le requérant énumère les marques en indiquant la préférence qu'il leur accorde :

HEAVEN'S FAVOURITE (premier choix)

ECSTATICA (second choix)

FABULICIOUS (troisième choix)

Si une demande est produite alors que la marque de commerce se compose totalement ou partiellement de mots dans plus d'une langue, la marque de commerce doit être utilisée telle quelle pour les marchandises ou les services à l'égard desquels elle a été déposée. Prenons l'exemple de la marque de commerce dont le numéro d'enregistrement est 224,146. Elle se compose des mots suivants :

LA FONTAINE DE TREVI THE TREVI FOUNTAIN LA FONTANA DI TREVI

La marque est déposée de la sorte, à condition qu'elle soit toujours utilisée de cette façon en liaison avec les marchandises; les trois versions ne peuvent être utilisées séparément mais doivent être utilisées ensemble. Toutefois, lorsque la marque de commerce se compose de versions distinctes rédigées en deux langues différentes et que ces versions doivent être utilisées séparément en liaison avec les marchandises/services, le requérant doit alors faire enregistrer deux marques de commerce.

II.5.2 Identité du requérant - Paragraphe 1, formules

II.5.2.1 Dispositions générales

L'examineur doit déterminer si le requérant et le propriétaire de la marque de commerce ne sont qu'une seule et même personne. Il mettra en doute le droit de propriété lorsqu'il y a des signes que la marque a été utilisée par quelqu'un d'autre que le requérant, soit, par exemple, par des filiales d'une société. Remarquons que, conformément au paragraphe 50(1) de la *Loi sur les marques de commerce*, l'emploi revient à un requérant si, sous certaines conditions, c'est un détenteur de licence qui emploie la marque de commerce. Dans tous les cas appropriés, il faut indiquer le nom du prédécesseur en titre,

ce qui permet de connaître les propriétaires précédents. Par exemple, le requérant doit fournir une liste de tous ses prédécesseurs en titre par ordre chronologique en commençant par le plus ancien, afin de prouver que sa marque de commerce a été employée de façon continue au Canada depuis la date de premier emploi.

II.5.2.2 Particuliers

Lorsque le requérant est un particulier, il doit donner son nom de famille et au moins un prénom. Le nom commercial utilisé devrait faire partie de l'identification du requérant.

EXEMPLE : Jean Dupont faisant affaire sous la raison sociale de Pâtisserie Dupont.

Le requérant ne doit pas donner uniquement sa raison sociale. Chaque fois que la demande semble avoir été faite d'après la raison sociale du requérant et non en son nom propre, l'examineur lui demandera de produire une demande modifiée. Le nom du propriétaire légitime, c'est-à-dire le particulier à titre de requérant, suivi de la raison sociale employée doivent y être inscrits.

Si l'examineur soupçonne le requérant de ne pas être une personne morale (c'est-à-dire si le nom n'est pas suivi des termes Incorporée, Inc., Limitée, Ltée., Corporation ou Corp.), il se renseignera et exigera des explications. Une déclaration écrite par le requérant ou son agent attestant que le requérant est une personne morale suffira. C'est au requérant qu'incombe en définitive la responsabilité de cette déclaration. On entend par personne morale une personne qui peut engager des poursuites judiciaires ou être poursuivie sous le nom figurant dans la demande. *Voir les sections II.5.2.4 et II.5.2.8 du présent manuel.*

II.5.2.3 Sociétés de personnes

Bien que le Bureau n'enregistre pas de marque de commerce au nom de plus d'une personne physique ou morale, on peut présenter en bonne et due forme des demandes d'enregistrement au nom d'une société de personnes, qui est considérée comme une association reconnue par la loi. En général, un groupe de personnes dirigeant une entreprise sous forme de société le fait sous une raison sociale. Il peut arriver occasionnellement que deux ou plusieurs

personnes fassent une demande d'enregistrement d'une marque de commerce sans fournir de nom commercial. L'examineur demandera alors qu'on lui confirme l'existence de la prétendue société de personnes et qu'on lui en fournisse la raison sociale.

Auparavant, lorsqu'une demande ou une cession était présentée au nom d'une société de personnes, il fallait identifier chaque associé commandité. Toutefois, cette pratique a changé, et il incombe au requérant ou à son agent de prouver que la société est une personne morale. Par conséquent, le Bureau accepte les demandes, les cessions, etc., produites au nom de la société seulement, sans référence aux associés. Cependant, la société doit être identifiée en tant que telle.

II.5.2.4 Associations

Les associations qui sont des personnes morales (c'est-à-dire qu'elles sont reconnues par la loi) peuvent obtenir les droits à une marque de commerce en liaison avec des services fournis à leurs membres, pour des marchandises ou des services employés dans le commerce. Dans la demande, il faut préciser le nom de l'association en toutes lettres et l'adresse postale au complet des bureaux d'affaires de l'association ainsi que les lois aux termes desquelles elle a été constituée (par ex. les lois de l'Ontario). Cependant, l'examineur n'imposera cette dernière exigence que lorsque le requérant aura omis de préciser "Incorporée" ou "Limitée" ou encore d'utiliser tout autre signe indiquant que l'association est une personne morale. *Voir les sections II.5.2.2 et II.5.2.8 du présent manuel.*

II.5.2.5 Entreprises en coparticipation

Le Bureau peut également être saisi d'une demande d'enregistrement d'une marque de commerce présentée par deux requérants ou plus qui produisent en collaboration des marchandises ou fournissent des services par exemple, par une entreprise en coparticipation, qui est une autre forme d'association reconnue par la loi. Les noms et adresses d'affaires des requérants doivent être inscrits au complet dans la demande. Seuls les noms des associés commandités d'une entreprise en coparticipation doivent être indiqués et non ceux de tous les associés.

En outre, les parties n'ont plus à préciser leur degré de participation dans l'entreprise.

De tels renseignements peuvent être requis, toutefois, afin que le bureau puisse préciser de quelle façon la marque de commerce peut être transférée, ou l'identité du titulaire établie au cas où l'entreprise viendrait à se dissoudre. Il faudrait prendre en considération les faits entourant chaque cas, et les documents soumis au moment d'une cession devraient traiter de cette question.

II.5.2.6 Sociétés

Les instructions pour remplir une demande d'enregistrement n'imposent pas de préciser les lois en vertu desquelles la société du requérant a été constituée. Si le sceau de la société est apposé à la demande, l'examineur devrait vérifier que le nom sur le sceau est exactement le même que celui figurant sur la demande. En outre, si la date de la constitution en société (p. ex., 1994) sur le sceau est ultérieure à la date de premier emploi revendiquée (p. ex. le 16 février 1993), il faudrait demander au requérant si un prédécesseur a utilisé la marque depuis le 16 février 1993. Toutefois, le nom complet de la société doit figurer sur la demande. Celle-ci peut être une société privée, un organisme public comme une société municipale ou provinciale, ou un organisme du gouvernement provincial ou fédéral.

Une société doit produire sa demande sous sa dénomination sociale seulement. Il arrive fréquemment qu'une personne produise une demande au nom d'une société en donnant sa propre identité ou en donnant la sienne en plus du nom de la société qu'elle représente. Dans les exemples qui suivent, tous les renseignements qui précèdent XYZ Co. Ltd. sont jugés superflus et ne devraient pas être inclus pour identifier le requérant.

Jean Dionne, président de XYZ Co. Ltée.

Jean Dionne, au nom de XYZ Co. Ltée.

Jean Dionne, procureur de XYZ Co. Ltée.

Quelquefois, un requérant qui a l'intention de constituer une société présentera une demande d'enregistrement d'une marque de commerce employée ou projetée, et demandera que l'enregistrement soit fait au nom de la société qu'il envisage de former. Bien qu'une société non encore constituée ne puisse être un requérant, une personne peut produire une demande d'enregistrement de sa marque et en céder la propriété à la société lorsqu'elle est constituée.

La désignation "Co." ou "Company" (p. ex., Fizz Company ou HappyTraders Co.) n'indique pas nécessairement qu'il s'agit d'une société constituée au Canada et, par conséquent, il faudrait demander au requérant, s'il est domicilié au Canada, de confirmer s'il est une personne morale. La désignation "Co." ou "Company" montre qu'il s'agit d'une société constituée aux États-Unis; il n'y aurait donc pas lieu de se poser des questions sur une société américaine identifiée de la sorte (avec Co. ou Company).

Lorsqu'une filiale ou une unité constituante d'une société exerce une activité commerciale liée à l'utilisation d'une marque de commerce, l'examineur acceptera les exemples suivants comme indication convenable d'utilisation par une filiale :

"General Furniture Ltd., exploitant par le biais de Bowes Furniture Manufacturing Co."

ou

"General Furniture Ltd., faisant affaire parfois sous le nom de Bowes Furniture Manufacturing Co."

ou

"Bowes Furniture Manufacturing Co., filiale de General Furniture Ltd."

II.5.2.7 Utilisation d'une dénomination sociale française ou anglaise

Le paragraphe 10(3) de la *Loi sur les sociétés par actions* énonce ce qui suit :

"Sous réserve du paragraphe 12(1), la société peut, dans ses statuts, adopter et utiliser une dénomination sociale anglaise, française, dans ces deux langues ou dans une forme combinée de ces deux langues; elle peut être légalement désignée sous l'une ou l'autre des dénominations adoptées."

Par conséquent, une société dont la dénomination sociale comporte deux versions, une anglaise et une française, par exemple, Tourbières Lambert Inc./Lambert Peat Moss Inc., sera reconnue comme étant la même personne morale, qu'elle soit identifiée sous le nom de Tourbières Lambert Inc. ou sous celui de Lambert Peat Moss Inc.

II.5.2.8 Personnes morales

On entend par personne morale toute personne qui, aux yeux de la loi, a une existence juridique, peut engager des poursuites judiciaires ou faire l'objet de poursuites et peut prendre des décisions par l'intermédiaire d'agents, comme dans le cas des sociétés. Le requérant d'une demande d'enregistrement d'une marque de commerce doit être une personne morale. *Voir les sections II.5.2.2. et II.5.2.4 du présent manuel.*

Dans certains cas, la demande démontre une raison sociale qui peut sembler être une personne morale, par exemple ABC Co. Ltd. faisant affaire sous la raison sociale de XYZ Limited. Le Bureau estime que la raison sociale peut être ou ne pas être une personne morale, l'élément fondamental à prendre en considération étant que le titulaire (ABC Co. Ltd. dans l'exemple) est bel et bien une personne morale.

Toutes les marques créant de la confusion et démontrant ABC Co. Ltd. (comme propriétaire) seront liées, qu'elles exercent ou non leurs activités commerciales sous une autre dénomination, p. ex. ABC Co. Ltd., faisant affaire sous le nom de XYZ Limited ou ABC Co. Ltd., exerçant ses activités sous le nom de MNO Co. Limited. *Voir la section III.7.2 du présent manuel.*

II.5.2.9 Personnes morales étrangères

Les désignations suivantes sont acceptées comme désignant une personne morale dans les pays énumérés. Par conséquent, l'examineur ne devrait pas mettre en question la qualité de personne morale d'un requérant dont le nom renferme l'une des désignations suivantes :

AB - Suède

Aktiebolag - Suède

Aktiengesellschaft - Allemagne

A/S - Danemark
B.V. - Pays-Bas
de C.V. - Mexique
G.M.B.H. - Allemagne
Kabushiki Kaisha - Japon
K.G. - Allemagne
N.V. - Pays-Bas
Oy - Finlande
P.L.C. - Royaume-Uni
Public Limited Company - Royaume-Uni
S.A. - France
S.A.R.L. - France
Societa Per Azione - Italie
Société Anonyme - France
Société à Responsabilité Limitée - France
S.P.A. - Italie

II.5.2.10 Erreur dans l'identification du requérant

Il arrive souvent qu'une demande d'enregistrement d'une marque de commerce soit produite sous le mauvais nom, et l'agent (ou le requérant) tente de rectifier l'erreur, laquelle peut revêtir diverses formes. Les exemples qui suivent illustrent les types d'erreurs les plus fréquentes de même que la façon dont le Bureau les corrige :

- a) Sur la demande est inscrit "Incorporated" au lieu de "Limited" ou vice-versa; "Company Limited" au lieu de "Company Inc." ou vice-versa; "Company of Canada Ltd." au lieu de "Company Ltd.", ou vice-versa et ainsi de suite. On considère qu'il s'agit de divergences mineures. On exigera un affidavit du requérant attestant que la personne morale ainsi mentionnée n'existait pas à la date de production de la demande de même qu'une description détaillée de l'erreur. Si le tout est conforme, le Bureau acceptera le changement, qui devrait paraître dans une demande modifiée.

- b) La demande est produite sous l'ancien nom du requérant lorsqu'un changement de nom a eu lieu avant la date de production de la demande. Le Bureau acceptera ce changement avec la présentation d'un affidavit expliquant l'erreur en détail de même qu'avec une demande modifiée où le nom du requérant est correctement inscrit. Cette situation ne va pas à l'encontre de la règle 31a) puisque la véritable "identité" du requérant n'a pas changé (bien entendu, si le changement de nom survient après la production de la demande, une demande de changement de nom devrait être produite selon la procédure ordinaire).
- c) L'agent (ou le requérant) signale qu'une cession a eu lieu avant la production de la demande; toutefois, la demande a été produite sous l'ancien nom. Le Bureau n'acceptera pas d'affidavit énonçant les circonstances dans lesquelles l'erreur s'est produite, puisque le requérant n'était pas le propriétaire à la date de production. Cette situation est incompatible avec les dispositions de la règle 31a). Une nouvelle demande doit être produite sous le nom du nouveau propriétaire.
- d) Le requérant est une société des États-Unis et la demande indique qu'il s'agit d'une société d'État - par exemple, une société relevant de l'État de l'Illinois - mais on informe le Bureau qu'il s'agit en fait d'une société du Delaware. Si la société n'a jamais dépendu de l'Illinois (c'est-à-dire que l'État de l'Illinois n'a jamais exercé de compétence sur cette société), le Bureau exigera alors un affidavit expliquant l'erreur en détail avant d'accepter que la demande soit modifiée pour indiquer qu'il s'agit d'une société du Delaware.

Si la société relevait de la compétence des deux États (Illinois et Delaware) à ce moment-là et que le requérant s'est trompé dans le nom de l'État, rien alors ne peut être fait pour corriger l'erreur puisqu'on changerait l'identité du requérant, ce qui n'est pas conforme à la règle 31a). La demande doit être à nouveau produite sous le nom du bon propriétaire.

- e) Lorsque la demande est produite sous le nom d'une personne qui n'est pas une personne morale, par exemple, Farm Foods, il n'est pas nécessaire de produire un affidavit visant à rectifier le nom du requérant, comme "Mary Smith faisant affaire sous le nom de Farm Foods". Il est possible qu'un affidavit soit exigé pour d'autres corrections à apporter au nom du requérant.

II.5.3 Adresse du requérant - Alinéa 30g)

Dans chaque cas, le requérant doit fournir l'adresse de son bureau principal ou de son siège d'affaires. Il est possible de fournir une adresse postale distincte si le requérant ne souhaite pas que sa correspondance soit envoyée à l'une ou l'autre de ces adresses. *Voir l'alinéa 30g*). Si un particulier n'a pas d'adresse de bureau, celle du lieu de résidence suffira. Lorsqu'une demande d'enregistrement vise plusieurs personnes, comme dans les sociétés de personnes ou dans les entreprises en coparticipation, et qu'il n'existe pas de lieu d'affaires unique, une adresse distincte pour chacun doit être fournie.

Il est possible de fournir l'adresse du domicile lorsqu'il n'y a pas d'adresse de bureau. Si le requérant n'a ni bureau ni siège d'affaires au Canada, il doit donner l'adresse de son bureau principal ou du siège d'affaires à l'étranger ainsi que le nom et l'adresse, au Canada, d'une personne ou d'une société qui lui sert de représentant pour signification.

Comme on ne peut signifier de document, dans le cadre d'une procédure juridique, à un requérant, un titulaire ou son représentant à une case postale, l'examineur doit vérifier que toutes les demandes d'enregistrement comprennent l'adresse complète (numéro et nom de la rue) ainsi que le code postal du requérant ou de son représentant pour signification. *Voir aussi l'alinéa 38(3)b), le paragraphe 42(1) et la règle 6.*

Représentant pour signification

Un représentant pour signification peut être simplement une personne ou une société au Canada nommée par le propriétaire de la marque de commerce et chargée de recevoir et de faire parvenir tout avis concernant la demande ou l'enregistrement, à qui toute procédure à l'égard de la demande ou de l'enregistrement peut être signifiée avec le même effet que si elle avait été signifiée au requérant ou à l'inscrivant lui-même.

Changement de représentant pour signification

Afin de veiller à ce que le traitement des demandes de changement de représentant soit uniforme au sein du Bureau des marques de commerce, on suit la politique énoncée ci-après.

Conformément à l'alinéa 41(1)a) de la *Loi sur les marques de commerce*, il faut utiliser la formule 6 pour présenter une demande de changement de représentant pour signification d'un enregistrement. Celle-ci peut être signée par l'agent au nom du titulaire.

Dans le cas d'une demande visant à étendre l'état déclaratif des marchandises ou services dans laquelle le nom du représentant pour signification est différent de celui inscrit dans l'enregistrement, le Bureau considérera qu'il s'agit d'une demande de changement de représentant pour signification sur l'enregistrement en faveur de celui inscrit sur la demande visant à étendre l'état déclaratif.

Un changement de représentant pour signification sur une demande en instance peut être effectué par écrit au nom du requérant par son agent ou par son représentant pour signification.

Les nouveaux représentants pour signification peuvent se nommer eux-mêmes. Il n'est pas nécessaire que la demande soit signée par le requérant ni que le représentant sortant ait été révoqué officiellement.

L'examineur procédera aux corrections nécessaires si un nouveau représentant pour signification a été nommé dans une demande modifiée. Cependant, si, avec une demande en instance, on présente un véritable document visant la nomination d'un nouveau représentant pour signification, celui-ci doit être transmis à la Section des cessions et renouvellements pour que les nouveaux renseignements soient officiellement consignés.

II.5.4 Signature du requérant

Une signature n'est plus requise pour la production d'une demande d'enregistrement. Cependant, le requérant ou son agent peuvent signer la demande s'ils le désirent. Le Bureau des marques de commerce acceptera aussi les signatures autographiées sur les demandes d'enregistrement et lettres de poursuite, comme bon nombre d'entreprises le font maintenant.

La correspondance et les demandes modifiées transmises par télécopieur sont acceptables.

L'examineur demandera des précisions sur toute différence qui existe entre le nom du requérant mentionné dans la demande ou figurant sur le sceau corporatif, et la signature apposée sur la demande; il doit être entièrement satisfait des réponses obtenues avant de poursuivre.

Dans le cas d'une société de personnes, la demande peut être signée par un seul des associés si ces derniers sont mentionnés. Si la société comprend des associés commandités et des commanditaires, la demande peut porter la signature d'un associé habilité à engager la responsabilité de la société. Une demande faite par une société peut être signée par un de ses responsables dûment autorisé et porter le titre de cette personne. Un agent peut également signer au nom des personnes mentionnées ci-dessus.

La signature de chacun des membres d'une entreprise en coparticipation peut être apposée sur la demande, à moins que leur agent ne la signe.

II.5.5 Description des marchandises et services spécifiques — Termes ordinaires du commerce — Alinéa 30a)

À l'alinéa 30a) de la *Loi sur les marques de commerce*, il est clairement énoncé qu'une demande doit renfermer "un état, dressé dans les termes ordinaires du commerce, des marchandises ou services spécifiques en liaison avec lesquels la marque a été employée ou sera employée". Dans le cas où il n'y a pas de "termes ordinaires du commerce" pour identifier les marchandises qui seront reliées à sa marque, le requérant donnera une description brève et précise de leur composition et de leur rôle. Des termes commerciaux spécifiques peuvent permettre de préciser la nature de plusieurs marchandises ou services qui sont étroitement liés ou qui ont des caractéristiques semblables comme dans les exemples suivants : lingerie féminine, quincaillerie pour tentures et machinerie informatique.

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

II.5.5.1 Catégories générales de marchandises et de services — Alinéas 30b) et c)

Au moment de préparer la demande, il faut regrouper par catégorie générale sur la formule, les marchandises ou services qui appartiennent à plus d'une catégorie. Par contre, il n'est pas nécessaire de le faire dans le cas d'un emploi projeté. Conformément aux alinéas 30b) et c), il faut inscrire la date à laquelle la marque a été employée ou fait connaître en liaison avec chacune des catégories générales de marchandises ou de services décrites dans la demande.

Le Canada, contrairement à d'autres pays, n'a pas de système de classification établi pour grouper par catégorie les marchandises ou les services ou pour attribuer un numéro de classification aux fins de l'enregistrement (comme aux États-Unis, par exemple). À la place, le requérant qui désire faire enregistrer sa marque doit grouper en catégories générales les marchandises et les services spécifiques reliés à la marque de commerce. On peut utiliser des sources de documentation comme le *Canadian Trade Index* (l'index commercial canadien) et la *Classification internationale des produits et services* pour déterminer les catégories de marchandises et de services, mais ces sources de référence ne sont utilisées qu'à titre de renseignement. L'examineur se fondera sur le principe que les catégories générales renferment des groupes de marchandises spécifiques :

- a) qui ont des propriétés descriptives communes ou qui peuvent être décrites par des noms de catégories courants,

par exemple :

PEINTURES ET PRÉSERVATIFS :

peintures, apprêts, préservatifs à bois, décapants

PRODUITS ÉLECTRONIQUES POUR LE
DIVERTISSEMENT À DOMICILE :

appareils radios, télévisions, chaînes stéréophoniques,
magnétophones

ou

b) qui sont étroitement liés par leur nature ou leur fonction,

par exemple

COSMÉTIQUES :

poudres pour le visage ou le corps, vernis à ongles, rouges à lèvres, parfums, fond de teint

PRÉPARATIONS DE TOILETTES :

désodorisants corporels, dentifrices, shampooings, lotions pour les pieds, crèmes à mains

ou

c) qui peuvent être réunis dans un même rayon au comptoir d'un magasin,

par exemple :

PRÉPARATIONS NETTOYANTES :

nettoyants pour la maison, détergents, préparations pour la lessive, cires à meuble, nettoyants pour la cuvette de toilette, nettoyants pour les fenêtres

PRODUITS SERVANT À L'EXTERMINATION :

insectifuges, insecticides, germicides, rodenticides, souricières.

Les mêmes lignes directrices s'appliquent aux services; par exemple, l'expression "services financiers" pourrait être utilisée et engloberait une catégorie de services indéterminés se rapportant aux hypothèques, aux fonds en fiducie, à la vente d'actions et d'obligations et aux services de spécialistes de ces domaines. Les marchandises et services spécifiques d'une même catégorie générale doivent être clairement précisés. *Voir la formule 1, note g).* L'enregistrement d'une marque de commerce n'a pas pour effet de limiter le nombre de marchandises ou de services associés à cette marque.

Ainsi, une demande peut contenir plusieurs groupes de marchandises et de services spécifiques appartenant à un grand nombre de catégories.

Un requérant qui a seulement l'intention d'utiliser sa marque de commerce au Canada ou dont le droit à l'enregistrement est fondé sur l'emploi et l'enregistrement dans un autre pays n'est pas tenu de séparer les marchandises et les services en catégories générales, étant donné qu'aucun droit fondé sur l'emploi n'a encore été acquis au Canada. Quel que soit le cas, le requérant est tenu d'énumérer les marchandises et les services spécifiques.

II.5.6 Date de premier emploi ou date à laquelle la marque de commerce a été révélée — Alinéas 30 b) ou c)

Il est extrêmement important d'utiliser toujours la même méthode pour classer et grouper les marchandises et les services par catégories en ce qui concerne la date de premier emploi de ces produits. Lorsqu'un requérant désire enregistrer une marque de commerce qui est employée au Canada ou qui a été révélée, il est avantageux d'inscrire la date la plus reculée pouvant être établie en liaison avec les marchandises ou les services, pour chaque catégorie générale.

Cette pratique permet à un requérant d'étendre l'état déclaratif des marchandises ou des services conformément à l'alinéa 41(1)c) et, en autant que ces marchandises ou services soient de la même catégorie générale, il peut revendiquer la date de premier emploi de la marque de commerce précisée pour cette catégorie générale dans l'enregistrement initial. *Voir les sections II.7.1.2 et II.7.2.2 du présent manuel pour plus de détails.*

II.5.6.1 Emploi d'une marque de commerce

La notion d'emploi est importante afin d'établir le droit d'une personne à l'enregistrement d'une marque de commerce et d'assurer le maintien d'une marque une fois celle-ci enregistrée. (*Voir l'alinéa 18(1)c) et l'article 45.*)

Selon l'article 2 de la Loi, le mot "emploi" ou "usage" à l'égard d'une marque de commerce signifie "tout emploi qui, selon l'article 4, est réputé un emploi en liaison avec des marchandises ou des services".

Selon le paragraphe 4(1), "une marque de commerce est réputée employée en liaison avec des marchandises si, lors du transfert de la propriété ou de la possession de ces marchandises, dans la pratique normale du commerce, elle est apposée sur les marchandises mêmes ou sur les colis dans lesquels ces marchandises sont distribuées, ou si elle est, de toute autre manière, liée aux marchandises à tel point qu'avis de liaison est alors donné à la personne à qui la propriété ou possession est transférée".

Comme les termes "dans la pratique normale du commerce" le laissent entendre, l'emploi doit s'effectuer dans le cadre normal d'une transaction commerciale.

D'après cette disposition, au moment du transfert de la propriété ou de la possession de ces marchandises, dans la pratique normale du commerce, la marque de commerce doit être apposée sur les marchandises mêmes ou sur leur emballage ou doit être de toute autre manière, liée aux marchandises à tel point qu'avis de liaison est alors donné à la personne à qui la propriété ou possession est transférée.

Se reporter aux décisions suivantes :

Gordon A. MacEachern Ltd. v. National Rubber Co. Ltd. (1963), 41 C.P.R. 149.

Union Electric Supply Co. Ltd. v. Registrar of Trade Marks (1982), 63 C.P.R. (2d) 179.

Le mot "commerce" ("trade") employé dans le paragraphe 4(1) laisse entendre un paiement ou un échange pour les marchandises fournies. La distribution gratuite de matériel promotionnel ou de gadgets publicitaires montrant la marque ne sera pas nécessairement considéré un emploi commercial.

Se reporter aux décisions suivantes :

C.I.S. Ltd. v. Sherren (1978), 39 C.P.R. (2d) 251, aux p. 257 et 258.

Joseph E. Seagram & Sons Ltd. v. Corby Distilleries Ltd. (1978), 42 C.P.R. (2d) 264, aux p. 267 et 268, suivant la décision *Hospital World Trade Mark* [1967] R.P.C. 595, aux p. 598 et 599.

Ports International Ltd. v. Registrar of Trade Marks (1983), 79 C.P.R. (2d) 191, à la p. 193.

Le paragraphe 4(2) dispose qu'"une marque de commerce est réputée employée en liaison avec des services si elle est employée ou montrée dans l'exécution ou l'annonce de ces services".

Cette disposition présume que les services sont de fait fournis ou offerts au Canada. Par conséquent, les services annoncés au Canada doivent effectivement être exécutés au Canada.

Se reporter aux décisions suivantes :

Porter v. Don the Beachcomber (1966), 48 C.P.R. 280, à la p. 287.

Marineland Inc. v. Marine Wonderland and Animal Park Ltd. (1974), 16 C.P.R. (2d) 97, à la p. 109.

La loi ne renferme aucune définition de "services". Par conséquent, elle n'établit aucune distinction entre des services principaux ou accessoires. D'après la jurisprudence, il semble qu'à partir du moment où des membres de la population — clients ou acheteurs — tirent un bénéfice de l'activité, il s'agit d'un service.

Se reporter aux décisions suivantes :

Kraft Ltd. v. Registrar of Trade Marks (1984), 1 C.P.R. (3d) 457.

Carling O'Keefe Breweries of Canada Ltd. - Les Brasseries Carling O'Keefe du Canada Ltée trading as Carling O'Keefe Breweries v. Anheuser-Busch, Inc. (1985), 4 C.P.R. (3d) 216.

Selon le paragraphe 4(3), "une marque de commerce mise au Canada sur des marchandises ou sur les colis qui les contiennent est réputée, quand ces marchandises sont exportées du Canada, être employée dans ce pays en liaison avec ces marchandises".

D'après cette disposition, il faut que la marque de commerce soit apposée au Canada sur les marchandises ou sur les colis qui les contiennent lorsque les marchandises sont exportées du Canada.

Dans le contexte global de la *Loi sur les marques de commerce*, on a statué que les termes "exportées du Canada" devaient désigner "envoyées du Canada vers un autre pays dans le cadre d'une activité commerciale" ou "transportées du Canada vers un autre pays dans la pratique du commerce".

Se reporter aux décisions suivantes :

Molson Companies Ltd. v. Moosehead Breweries Ltd. (1990), 32 C.P.R. (3d) 363, aux p. 372 et 373.

National Sea Products Ltd. v. Scott & Ayles (1988), 19 C.P.R. (3d) 481.

Lorsque des marchandises et des services sont déclarés être employés en liaison avec une marque de commerce, l'examineur peut, après avoir étudié la demande et les pièces déposées, en venir à penser que cette marque n'est pas employée comme marque de commerce ou que, si elle l'est, ce n'est pas de la façon déclarée dans la demande. Si, par exemple, un requérant produit une demande pour une marque de commerce utilisée en liaison avec les marchandises "râteaux" et pour des services de promotion en rapport avec la vente de ces râteaux, l'examineur devrait demander si l'emploi de la marque en liaison avec les services est conforme au paragraphe 4(2).

De même, si une demande est produite basée sur l'emploi d'une marque en liaison avec des services de restauration et qu'elle contient aussi une déclaration à l'effet que cette marque est employée en liaison avec des menus et des serviettes de table, l'examineur doit demander si le requérant vend ces marchandises dans la pratique normale du commerce en liaison avec la marque qu'il veut enregistrer. Si tel n'est pas le cas, il faut éliminer la revendication d'emploi de cette marque en liaison avec ces marchandises.

En outre, il est possible qu'un requérant présente une demande pour des marchandises telles que du papier à en-tête, des cartes d'affaires ou des enseignes, mais, bien que la marque de commerce puisse être apposée sur ces articles, ces derniers ne seront vraisemblablement pas mis en vente. Par conséquent, l'examineur devrait se demander si un tel emploi est compris dans les paramètres du terme "emploi" au sens de l'article 4 de la *Loi sur les marques de commerce*.

II.5.7 Déclaration du requérant sur son droit à l'emploi de la marque — Paragraphe 10 de la formule 1, alinéa 30j)

La dernière étape est de s'assurer que le requérant est convaincu de son "droit d'employer la marque de commerce au Canada en liaison avec les marchandises ou services décrits dans la demande". Il s'agit en quelque sorte d'un contrat entre le requérant et le public qui établit que tous les renseignements et les documents à l'appui, y compris les corrections et les modifications apportées aux renseignements, sont donnés de bonne foi et que la demande ainsi remplie a reçu l'approbation du requérant. L'examineur peut alors procéder à l'examen de la marque.

II.6 Indications figurant dans certaines demandes

II.6.1 Prédécesseur en titre — Alinéas 30b), c) et d) — Paragraphes 4 et 5 des formules

En vue d'établir l'emploi d'une marque de commerce antérieur à son véritable emploi par le requérant, une liste de tous ses prédécesseurs en titre, de la date du premier emploi jusqu'à présent, doit être fournie.

II.6.2 Dessins — Alinéa 30h) et règles 27(1) et 28

Selon l'alinéa 30h), une demande d'enregistrement doit contenir un dessin de la marque de commerce, ainsi que le nombre, qui peut être prescrit, de représentations exactes de cette marque sauf si la demande ne vise que l'enregistrement d'un mot ou de mots non décrits en une forme spéciale.

Un dessin est requis, si une marque de commerce est présentée autrement qu'en majuscules ou hauts de casse. Des dessins sont requis dans les cas suivants :

a) la marque est un mot formé de lettres minuscules;

b) la disposition du mot ou des mots présentés diffère de la présentation horizontale habituelle;

- c) le requérant revendique une (des) couleur(s) spécifique(s) pour une partie ou la totalité de la marque;
- d) le mot ou les mots contiennent des accents utilisés dans une langue autre que le français (puisque le Canada reconnaît le français et l'anglais comme langues officielles, les accents utilisés en français ne sont pas considérés être des éléments graphiques bien qu'ils le soient dans d'autres langues);
- e) la marque comprend des caractères étrangers (Remarque : Conformément à la règle 29, une traduction et une translittération doivent être fournies et seront incluses dans les détails de la demande lorsque la marque est annoncée).

Voir les sections II.5.1 et II.7.1.1 du présent manuel.

En outre, le Bureau ne considère plus qu'une demande d'enregistrement d'un mot ou des mots est présentée dans une forme spéciale seulement parce qu'on y trouve les signes de ponctuation suivants :

point, point d'interrogation, point d'exclamation, virgule, point virgule, deux points, ellipses, parenthèses, crochets, guillemets, tirets, astérisques, diagonale et soulignement.

Par conséquent, lorsqu'un des signes de ponctuation ci-dessus apparaît dans la marque, celle-ci ne devient pas pour autant une marque présentée dans une forme spéciale ni un élément graphique, comme c'était le cas auparavant.

Toutes les marques constituées de mots doivent être dactylographiées sur la formule de demande en lettres majuscules sans espace entre les lettres de chaque mot à moins que, bien sûr, ce ne soit une caractéristique de la marque.

II.6.2.1 Format et dimensions — Règle 27(1)

Lorsqu'un dessin est exigé, il ne doit pas excéder 2 3/4 pouces sur 2 3/4 pouces (7 cm par 7 cm) et peut être plus petit à partir du moment où il ressort clairement. Les dimensions sont limitées pour que le dessin puisse s'insérer dans l'espace prévu à cet effet dans le *Journal des marques de commerce*.

Tout ce qui ne fait pas partie de la marque de commerce ne devrait pas être représenté dans le dessin. Celui-ci peut être présenté sur une feuille qui répond aux exigences de l'article 13. Il est en noir et blanc pour qu'il puisse être clairement reproduit, et de bonne qualité pour résister au traitement auquel il sera soumis.

Le Bureau des marques de commerce saisit maintenant de façon électronique tous les dessins soumis avec les demandes, ce qui permet de les rechercher et de les visionner au moyen d'appareils électroniques — tant dans la salle de recherche publique de marques de commerce du ministère que par l'intermédiaire de fournisseurs externes. Pour s'assurer que le Bureau puisse saisir une bonne qualité d'image, l'original en noir et blanc devrait être produit avec une imprimante à laser à haute résolution ou un photocopieur de bonne qualité ou encore reproduit professionnellement chez un imprimeur. Un dessin, noir sur blanc, à la plume et à l'encre, suffira s'il est fait à la main. Les lignes et les contours doivent être tracés de façon claire et précise et les espaces remplis doivent être tout en noir, sauf dans les cas où l'on se sert de lignes pour indiquer la couleur.

Le dessin représente les éléments essentiels de la marque de commerce et, par conséquent, il ne doit pas être encadré dans un rectangle, un cercle ou une autre figure, à moins que cela ne fasse partie intégrante de la marque telle qu'employée ou projetée d'être employée. Les appellations "Marque de fabrication", "Marque déposée", "MD", "Marque de commerce", "MC", "Marque de commerce en instance" ou "Marque de commerce déposée", au long ou sous une forme abrégée, ne doivent jamais figurer sur le dessin. Il en est de même pour le symbole "R" entouré d'un cercle.

Toute matière ajoutée à une marque de commerce sur les emballages ou les contenants dans lesquels les produits sont vendus, mais qui ne fait pas partie de la marque de commerce, ne doit pas figurer sur le dessin. Il peut s'agir par exemple de listes d'ingrédients, de dimensions, de poids, de volume, de la teneur en alcool, de l'adresse du requérant, de numéros de téléphone et de télécopieur. L'examineur peut soit demander l'autorisation de supprimer ces éléments du dessin soit demander un dessin modifié.

II.6.2.2 Lignes indiquant la couleur sur les dessins — Règle 28

Si la couleur est une caractéristique de la marque de commerce que le requérant veut faire enregistrer, il devrait donner une description de la couleur réclamée et, si cette description n'est pas claire, soumettre un dessin ligné

quant aux couleurs en conformité avec le tableau de couleurs qui figure dans le *Règlement sur les marques de commerce*. Voir la règle 28(2). Les pointillés, les lignes minces ou épaisses, les nuances de gris ou tout détail semblable qui seraient représentés sur le dessin ne seront pas considérés par l'examineur comme une revendication de couleur possible pour la marque de commerce.

II.6.2.3 Description de la couleur

Si la description de la couleur dans la demande est claire et facilement visualisée, l'examineur n'exigera pas de dessin ligné.

Exemple 1

"Bande supérieure jaune.
Bande centrale verte.
Bande inférieure rouge."

Exemple 2

"Lettres bleues sur fond blanc.
Partie inférieure rouge avec feuille blanche."

Si toutefois la description de la couleur donnée n'est pas claire, l'examineur exigera que le requérant produise un dessin ligné.

Exemple

Feuilles et bordure de couleurs verte et orange
Fleurs et ruban roses, jaunes et mauves."

Si le dessin présenté avec la demande est ligné et qu'il n'existe aucune mention de revendication de la couleur dans la demande, l'examineur se renseignera afin de savoir pour quelles raisons le dessin est ligné. Il demandera si la couleur est une caractéristique de la marque de commerce. La réponse du requérant sera la déclaration suivante :

- 1) "La couleur est revendiquée comme une caractéristique de la marque de commerce et le dessin est ligné pour la couleur..."
(Précisez la couleur.)

(Cette déclaration confirme que la couleur est revendiquée comme une caractéristique de la marque de commerce. Elle sera par conséquent comprise dans les renseignements concernant la demande lorsqu'elle sera annoncée et dans les renseignements concernant l'enregistrement.)

ou

- 2) "Les lignes sont une caractéristique de la marque mais ne représentent pas une couleur."

ou

- 3) "Les lignes servent à indiquer une nuance, mais la couleur n'est pas une caractéristique de la marque de commerce."

Ces dernières précisions seront aussi ajoutées aux indications publiées et à l'enregistrement puisqu'elles précisent la raison pour laquelle le dessin est ligné.

Si un requérant déclare que le dessin est ligné pour la couleur mais que la couleur n'est pas revendiquée comme caractéristique de la marque, l'examineur publiera la marque accompagnée de la déclaration suivante : "Le dessin est ligné pour la couleur rouge mais la couleur rouge n'est pas revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce."

Remarque : Si le requérant se fonde sur le paragraphe 16(2) et que la demande ou l'enregistrement à l'étranger comprend une revendication de couleur, cette revendication devrait être incluse dans la demande canadienne puisque le requérant ne peut pas obtenir des droits plus étendus au Canada que ceux dont il jouit dans son pays d'origine.

II.6.3 Spécimens — Règle 29c)

Bien que les requérants n'aient plus besoin de présenter de spécimens, la règle 29c) prévoit que le registraire peut exiger qu'un requérant fournisse un spécimen de la marque telle qu'elle est employée. Dans certains cas, on exige des spécimens parce que les renseignements figurant sur les véritables étiquettes, emballages ou étalages permettent à l'examineur de mieux comprendre la nature des marchandises ou des services reliés avec la marque de commerce. L'examineur se renseignera auprès du requérant au sujet de toute différence qui existe entre la marque de commerce qui fait l'objet de la demande et les spécimens présentés avant de donner suite à la demande.

Les différences qui existent entre la marque de commerce qui fait l'objet de la demande et celle figurant sur le spécimen qui ne la rendraient pas inacceptable sont notamment des différences dans l'écriture utilisée (en autant que tous les mots sont là) ou dans la mise en place des caractéristiques du dessin (en autant qu'il ne manque aucun élément). Les spécimens démontrant d'autres éléments dans la marque de commerce peuvent être acceptables; toutefois, la suppression d'éléments ne l'est pas.

EXEMPLE

Marque de commerce : AJAX

Un spécimen démontrant AJAX*** serait acceptable. Cependant, si la marque de commerce est AJAX***, un spécimen où figurerait seulement le mot AJAX ne serait pas acceptable.

Voir la décision *Saccone & Speed Ltd. v. Registrar of Trade Marks* (1982), 67 C.P.R. (2d) 119. En l'espèce, la question portait sur certaines différences entre la marque de commerce telle qu'enregistrée (ALOHA) et l'emploi de la marque.

Si, dans la demande, le requérant revendique la couleur comme caractéristique de la marque, la couleur en question devrait figurer sur le spécimen présenté.

Lorsqu'un spécimen est exigé, il doit être conforme aux dimensions énoncées dans la règle 13 de sorte qu'il puisse être classé dans le dossier approprié. Lorsque de véritables étiquettes, contenants ou étalages de la marque de commerce telle qu'employée ne peuvent être fournis en raison de limites imposées concernant la

dimension et le matériel, des photographies des marchandises, étiquettes, contenants, etc. seront acceptées. Quant aux spécimens présentés sous la forme d'estampes, de matrices, de factures ou d'étiquettes-adresses, ils seraient acceptables pourvu qu'ils montrent la marque de commerce telle qu'elle est employée.

Les requérants ne devraient pas envoyer d'articles de valeur ou des contenants comme des vaporisateurs; les premiers risquent d'être endommagés ou perdus et les autres peuvent être nocifs s'ils sont perforés ou exposés à la chaleur. Les cartes d'affaires ou en-têtes de lettre sont acceptables pour montrer que la marque de commerce est employée en liaison avec des services. Un requérant peut aussi présenter une circulaire ou une facture pourvu que ces articles montrent la marque de commerce telle qu'elle est employée en liaison avec les services. Dans certains cas l'un ou l'autre serait acceptable pour démontrer l'emploi en liaison avec des marchandises.

Il y aurait lieu de vérifier le nom qui figure sur le spécimen, le cas échéant, pour s'assurer s'il s'agit bien de celui du requérant ou d'un prédécesseur. L'examineur acceptera aussi le spécimen si le requérant confirme que le nom qui y figure est celui d'un détenteur de licence.

II.6.4 Désistement — Article 35, formules, paragraphe 3

Lorsqu'une (ou plusieurs) partie de la marque de commerce n'est pas enregistrable, il est possible d'ajouter un désistement modifiant la demande d'enregistrement, si cela n'a pas été fait au moment de la production. Le désistement sera inscrit au troisième paragraphe de la formule, immédiatement après celui dans lequel la marque de commerce est décrite. Aux termes de l'article 35 de la *Loi sur les marques de commerce*, cette disposition permet une certaine latitude quant au choix de la matière qui sera utilisée dans une marque de commerce, par contre le requérant doit "se désister du droit à l'usage exclusif, en dehors de la marque de commerce, de telle partie de la marque qui n'est pas indépendamment enregistrable..." *Se reporter à la section IV.9 du présent manuel pour une discussion plus détaillée sur les désistements.*

II.7 Contenu des demandes

II.7.1 Demande d'enregistrement d'une marque de commerce employée au Canada — Paragraphe 16(1), alinéa 30b), formule 1

En vertu de l'alinéa 30b), un requérant peut présenter une demande d'enregistrement pour sa marque de commerce si elle a été employée au Canada en liaison avec des marchandises ou des services décrits dans la demande, pourvu qu'il puisse donner la date de premier emploi.

Remarque : Conformément à la règle 32c), après l'annonce, un requérant ne sera pas autorisé à changer une demande alléguant que la marque de commerce a été employée ou révélée en une demande de marque de commerce projetée.

II.7.1.1 Genre de marque de commerce

Les marques de commerce sont destinées à distinguer les marchandises ou les services d'une personne des marchandises ou des services d'autres personnes et peuvent être formées de mots ou de dessins ou d'une combinaison de mots et de dessins. Toute marque de commerce constituée de mots, de lettres, de chiffres ou d'une combinaison de ces éléments présentés en hauts de casse sur la formule de demande d'enregistrement est censée être une marque sous forme de mot. Par contre, les marques-dessins ne comprennent pas seulement un ou plusieurs mots mais peuvent inclure des représentations d'objets, des graphiques ou ces deux éléments, ainsi que des mots, des chiffres ou des lettres ayant une forme, une couleur ou une présentation particulières. *Voir les sections II.5.1 et II.6.2 du présent manuel.*

II.7.1.2 Déclaration concernant la date de premier emploi de la marque de commerce

Le requérant ne peut utiliser une expression comme "le ou vers le" une certaine date pour définir les dates de premier emploi, étant donné que ce ne sont pas des données suffisamment précises. Il faut des dates précises pour le cas où deux ou plusieurs marques de commerce, qui font l'objet de demandes d'enregistrement de marques employées ou révélées au Canada, créent de la confusion. Dans ce cas, il faut déterminer quelle personne a droit de faire

enregistrer sa marque. *Voir le paragraphe 16(1)*. Les prépositions ou les allocutions prépositives suivantes sont acceptables lorsque le requérant donne une date : "depuis", "depuis avant", "depuis au moins", "depuis déjà", et "depuis déjà au moins".

Il est dans l'intérêt du requérant de donner une date de premier emploi aussi précise que possible, en mentionnant le jour du mois, de même que l'année. Voici les renseignements minimums requis à cet égard :

Demande produite dans le mois courant

- indiquer le jour, le mois et l'année

Demande produite dans l'année courante, mais pas dans le mois courant

- indiquer le mois et l'année

Demande produite avant l'année courante

- indiquer l'année seulement

Lorsque seuls le mois et l'année sont indiqués, le dernier jour du mois sera considéré comme la date de premier emploi pour déterminer la personne ayant droit à l'enregistrement en cas de confusion. Lorsque seule l'année est indiquée, le 31 décembre de cette année sera considérée comme la date déterminante.

Remarque : Dessins et spécimens

Se reporter aux sections II.6.2 et II.6.3. du présent manuel pour des directives concernant la présentation de dessins et de spécimens.

II.7.2 Demande d'enregistrement d'une marque de commerce révélée au Canada — Paragraphe 16(1), alinéa 30c), formule 2

Un requérant présentera la formule 2 lorsqu'il a bien fait connaître une marque de commerce au Canada (art. 5) en liaison avec des marchandises ou des services, bien qu'il ne l'ait pas employée au Canada, parce qu'il l'utilise dans un autre pays de l'Union ou parce qu'il distribue ou annonce sa marque au Canada en liaison avec des marchandises ou des services.

Un requérant ne peut revendiquer qu'une marque est révélée au Canada s'il revendique la même date pour l'emploi au Canada pour les mêmes marchandises ou services. Toutefois, ces deux revendications seront acceptées si elles visent des marchandises ou services différents ou si la revendication fondée sur la "marque révélée" précède celle fondée sur l'emploi pour les mêmes marchandises et services. Une demande qui contient une revendication de "marque révélée" et une autre d'"emploi projeté" pour les mêmes marchandises et services est acceptable.

Il n'est pas possible de modifier le fondement d'une demande en changeant d'une "marque révélée" à une "marque employée" au Canada, même si chaque revendication est traitée de la même façon, pour déterminer l'ayant droit conformément au paragraphe 16(1). L'article 5 de la *Loi sur les marques de commerce* énonce ce qui suit :

"Une personne est réputée faire connaître une marque de commerce au Canada seulement si elle l'emploie dans un pays de l'Union, autre que le Canada, en liaison avec des marchandises ou services..." [Nous soulignons]

En outre, l'alinéa 30c) de la même Loi se lit, en partie, comme suit :

"... dans le cas d'une marque de commerce qui n'a pas été employée au Canada mais qui est révélée au Canada, le nom d'un pays de l'Union dans lequel elle a été employée par le requérant ou ses prédécesseurs en titre désignés, le cas échéant, et..." [Nous soulignons]

L'article 5 et l'alinéa 30c) illustrent la différence essentielle entre les deux revendications: l'une allègue l'emploi au Canada et l'autre, non. Cette distinction ne permet donc pas d'échanger une revendication fondée sur une "marque révélée" pour une fondée sur l'"emploi", à moins que la date de premier emploi soit subséquente à la date de révélation.

II.7.2.1 Manière dont la marque de commerce est révélée au Canada — Article 5

En plus de produire une déclaration d'utilisation de la marque dans un pays de l'Union autre que le Canada en liaison avec les marchandises ou les services, le requérant doit préciser la manière dont la marque a été révélée au Canada. Il peut produire une ou plusieurs des déclarations suivantes :

- a) La marque de commerce a été révélée au Canada du fait de la distribution au Canada des marchandises en liaison avec la marque.
- b) La marque de commerce a été révélée au Canada du fait de l'annonce des marchandises ou des services en liaison avec la marque dans les publications imprimées et mises en circulation au Canada dans la pratique ordinaire du commerce parmi les marchands ou usagers éventuels de ces marchandises ou de ces services.
- c) La marque de commerce a été révélée au Canada du fait de l'annonce des marchandises ou des services en liaison avec la marque dans des émissions de radio ou de télévision ordinairement captées au Canada par des marchands ou des usagers éventuels de ces marchandises ou de ces services.

II.7.2.2 Déclaration concernant la date de révélation de la marque de commerce

La demande doit aussi contenir une déclaration donnant la date à laquelle la marque de commerce a été révélée, et le requérant doit être précis et respecter les directives mentionnées dans la section II.7.1.2 du présent manuel, qui s'appliquent aux demandes basées sur l'emploi de la marque au Canada.

Remarque : Dessins et spécimens

Se reporter aux sections II.6.2 et II.6.3 du présent manuel pour des directives concernant la présentation de dessins et de spécimens.

II.7.3 Demande d'enregistrement fondée sur un enregistrement ou une demande d'enregistrement dans ou pour un pays de l'Union et sur l'emploi de la marque à l'étranger - Paragraphe 16(2) et alinéa 30d), formule 3

II.7.3.1 Renseignements devant figurer sur la demande faite au Canada

Aux termes du paragraphe 16(2), un requérant qui a fait une demande d'enregistrement d'une marque de commerce ou qui l'a fait enregistrer dans ou pour un autre pays de l'Union et l'a utilisée dans n'importe quel pays peut produire une demande d'enregistrement au Canada.

Conformément à l'alinéa 30(d), la demande faite au Canada doit contenir des détails sur la demande d'enregistrement ou l'enregistrement correspondant, à savoir :

- 1) La date et le numéro de l'enregistrement ou le numéro de série de même que la date de production de la demande.
- 2) Le pays de l'Union dans lequel ou pour lequel la marque a été déposée ou a fait l'objet d'une demande d'enregistrement. Se reporter à l'article 2 de la *Loi sur les marques de commerce* pour une définition précise de "pays de l'Union". Voir aussi la liste des pays membres de l'Union mise régulièrement à jour qui figure en annexe à la fin du présent chapitre.

Remarque : Un enregistrement au **Benelux** (**Be**[lgique], **Ne**[derland], **Lux**[embourg] qui forment une union économique) équivaut à un enregistrement dans chacun de ces trois pays, soit la Belgique, les Pays-Bas et le Luxembourg.

- 3) Le nom d'un pays dans lequel la marque de commerce a été employée en liaison avec les marchandises ou les services spécifiques. Si la marque de commerce n'a pas été employée dans un seul pays en liaison avec tous les services ou toutes les marchandises, mais a été utilisée dans un pays en liaison avec quelques-uns de ces services ou marchandises et dans un autre pays en liaison avec d'autres, il y aurait lieu de fournir le nom de ces pays.
- 4) Le "pays d'origine" du requérant. *Se reporter à l'article 2 pour la définition de "pays d'origine".*

Si l'adresse du requérant révèle un pays (p. ex., le Japon) différent de celui sur lequel la revendication en vertu du paragraphe 16(2) est fondée (p. ex., les États-Unis), l'examineur demandera la confirmation que le requérant possède réellement un établissement commercial ou industriel aux États-Unis pour établir le droit à la revendication en vertu des dispositions du paragraphe 16(2) de la *Loi sur les marques de commerce*.

- 5) Dans la première partie des paragraphes 4, 4a, 5 et 5a de la formule 3, les marchandises et services visés par la demande d'enregistrement produite ou la marque de commerce enregistrée devraient être énumérés exactement comme dans la copie certifiée. Dans la seconde partie, il faudrait nommer les marchandises et services en liaison avec lesquels la marque de commerce a été employée dans un pays. Les marchandises et services dans la seconde partie devraient être définis de manière spécifique dans les termes ordinaires du commerce conformément à l'alinéa 30a).

II.7.3.2 Date déterminant l'ayant droit

Lorsqu'une demande d'enregistrement d'une marque est fondée sur une demande ou un enregistrement dans ou pour un pays de l'Union et sur son emploi à l'étranger, c'est la date de production de la demande au Canada qui permet de déterminer la personne ayant droit à l'enregistrement de la marque lorsqu'il y a confusion avec une autre marque en instance (*voir le paragraphe 16(2)*), pourvu que le requérant ne revendique pas une date de priorité aux termes de la Convention. *Se reporter à la Section III.8.1 du présent manuel.*

Remarque : Dessins et spécimens

Se reporter aux sections II.6.2 et II.6.3 du présent manuel pour des directives concernant la présentation de dessins et de spécimens.

II.7.3.3 Déclaration au sujet de l'emploi — Alinéa 30d)

Si la demande présentée au Canada repose sur une demande d'enregistrement ou un enregistrement effectué dans ou pour un pays de l'Union, et si la marque de commerce n'a été ni employée ni révélée au Canada, la demande doit faire état du pays où elle est employée par le requérant, en liaison avec chacune des catégories générales de marchandises ou de services précisées. Le pays où la marque est employée n'est pas nécessairement un pays de l'Union.

Si la marque de commerce a été employée ou révélée au Canada, aucun renseignement concernant l'emploi n'est requis par l'alinéa 30(d); par contre les renseignements concernant une "marque employée" ou une "marque révélée" seraient requis pour se conformer aux alinéas 30(b) ou (c).

II.7.3.4 Certificat d'enregistrement correspondant — Paragraphe 31(1)

Si la demande présentée au Canada est fondée sur un enregistrement ou sur une demande faite dans ou pour un pays de l'Union, la demande peut faire l'objet d'un examen mais ne peut être annoncée avant qu'une copie certifiée de l'enregistrement ne soit produite au Canada. Le requérant doit fournir une copie de cet enregistrement certifiée par le bureau qui l'a fait, ainsi qu'une traduction anglaise ou française s'il est rédigé dans une autre langue. L'enregistrement peut être obtenu au Canada en s'appuyant sur l'emploi aux États-Unis et sur l'enregistrement sur le "Principal Register" ou sur le "Supplemental Register".

Le paragraphe 31(1) de la *Loi sur les marques de commerce* énonce clairement qu'il faut que la copie de l'enregistrement soit certifiée par le bureau où il a été fait. Par conséquent, d'autres solutions comme la présentation d'un exemplaire notarié ou d'une photocopie d'un enregistrement effectué à l'étranger accompagné d'un affidavit attestant son authenticité ne sont pas acceptables.

Propriétaires (autres que le requérant) inscrits sur une copie certifiée

Une copie certifiée de l'enregistrement correspondant à l'étranger qui est émise au nom du prédécesseur en titre du requérant est acceptable, puisque le paragraphe 16(2) énonce ce qui suit : "... que le requérant ou son prédécesseur en titre a dûment déposée dans son pays d'origine ou pour son pays d'origine, et qu'il a employée en liaison avec des marchandises ou services, a droit..." La Loi et le Règlement ne prévoient aucune disposition exigeant que l'enregistrement à l'étranger soit au nom du requérant. Toutefois, ce dernier doit indiquer dans la demande (paragraphe 4, 4A, 5, 5A de la formule 3) qu'il se base sur le prédécesseur en titre nommé dans une telle demande ou un tel enregistrement.

Cependant, si une demande est produite sous le nom d'un requérant à la fois au Canada et à l'étranger et que la copie certifiée, au moment de sa production, révèle que l'enregistrement étranger n'est plus au nom du requérant d'origine, la revendication en vertu du paragraphe 16(2) ne sera plus acceptable. Cette mesure s'explique du fait que l'enregistrement étranger est fait au nom d'un nouveau propriétaire et non pas au nom du requérant ou de son prédécesseur.

Le Bureau des marques de commerce canadien n'émet pas d'enregistrement au nom de plusieurs propriétaires. Toutefois, en France, il est possible d'obtenir un enregistrement au nom de plus d'un propriétaire (se reporter aux dossiers 381,286, 403,094 et 566,907 dans lesquels les agents présentaient des arguments convaincants que le Bureau a acceptés dans des cas de revendications fondées sur le paragraphe 16(2)). Néanmoins, l'examineur devrait toujours revoir attentivement une demande fondée sur le paragraphe 16(2) dans laquelle une copie certifiée révèle l'existence de plusieurs propriétaires.

Il peut se révéler nécessaire pour l'examineur de demander confirmation du pays ou administration dans lequel la société a été constituée afin de s'assurer qu'il est possible d'accepter un enregistrement étranger soumis au soutien d'une revendication fondée sur le paragraphe 16(2). Par exemple, si un enregistrement fait aux États-Unis révèle que le propriétaire est ABC Limited (une société de New York), et que le requérant s'identifie seulement sous le nom de ABC Limited et qu'il ne possède pas d'adresse à New York, il faudra obtenir la confirmation que le requérant est aussi une société de New York. Cette démarche s'explique du fait que si ABC Limited était constituée en société en vertu d'autres lois que celles de New York, elle serait considérée comme une entité à part et distincte de celle identifiée dans l'enregistrement

aux États-Unis. Par conséquent, il ne serait pas possible de faire droit à la revendication fondée sur le paragraphe 16(2).

Marque de commerce paraissant sur l'enregistrement correspondant

Afin de faire droit à une revendication fondée sur le paragraphe 16(2), la marque de commerce paraissant sur l'enregistrement correspondant doit être identique en tous points à celle inscrite dans la demande. L'alinéa 30*d*) de la *Loi sur les marques de commerce* dispose que "dans le cas d'une marque de commerce qui est, dans un autre pays de l'Union ou pour un autre pays de l'union, l'objet, de la part du requérant ou de son prédécesseur en titre désigné, d'un enregistrement ou d'une demande d'enregistrement sur quoi le requérant fonde son droit à l'enregistrement..." [Nous soulignons.]

Par conséquent, toute différence entre la marque qui fait l'objet de la demande au Canada et celle enregistrée à l'étranger indiquerait que la première n'est plus la même que la deuxième. Par exemple, une marque-dessin qui fait l'objet d'une demande au Canada ne serait pas acceptée si la marque paraissant dans la copie certifiée révélerait des caractéristiques identiques mais agencées différemment. Toutefois, les différences dues seulement à la façon qu'un autre Bureau démontre les marques sous forme de mot(s) ne s'applique pas, tels les exemples suivants : lorsque les enregistrements à l'étranger révèlent une marque sous forme de mot dont la première lettre est en majuscule et celles qui suivent, en minuscules (comme dans un enregistrement effectué en Allemagne) ou dont les caractères majuscules semblent plus gras que ceux de la demande correspondante au Canada.

Remarque : Une copie certifiée qui révèle une marque de commerce qui diffère seulement par des éléments qui ne changent pas son caractère distinctif ou qui ne touchent pas son identité sera acceptée au soutien d'une revendication en vertu de l'article 14. Par conséquent, il ne devrait pas y avoir de revendication à plusieurs titres (c'est-à-dire le paragraphe 16(2) et l'article 14). La revendication fondée sur l'article 14 doit être faite séparément d'une revendication au titre du paragraphe 16(2) afin de pouvoir compter sur une version légèrement différente de la marque faisant l'objet de la demande.

Enregistrement dans un État américain

Parfois, un requérant cherche à fonder une revendication au titre du paragraphe 16(2) sur un enregistrement obtenu dans un État américain (p. ex.,

en Caroline du Nord). Cependant, il n'est pas possible de faire droit à une telle revendication puisque l'article 2, le paragraphe 16(2) et l'alinéa 30d) de la *Loi sur les marques de commerce* mentionnent clairement qu'un enregistrement présenté au soutien d'une demande fondée sur le paragraphe 16(2) doit avoir été émis par ou pour un pays de l'Union. Bien entendu, un enregistrement provenant d'un État américain ne répondrait pas au critère ci-dessus puisque, d'une part, la Caroline du Nord n'est pas membre de l'Union pour la protection de la propriété industrielle et, d'autre part, on ne pourrait considérer qu'un tel enregistrement a eu lieu dans le pays d'origine du requérant.

Enregistrement à l'étranger visant un certain nombre de marques de commerce

Si une demande pour une seule marque de commerce est produite et fondée sur une revendication au titre du paragraphe 16(2) et que l'enregistrement correspondant à l'étranger comprend une série de marques-dessins ou marques sous forme de mots (dont une des marques est celle du requérant), l'enregistrement effectué à l'étranger ne permettra pas de faire droit à la revendication puisque la marque de commerce serait différente de celle qui a été enregistrée.

II.7.3.5 Date de priorité - Article 34

Selon les termes de la Convention, un requérant d'un pays de l'Union (ou son successeur en titre) peut présenter une demande d'enregistrement de sa marque au Canada et peut réclamer comme date de production au Canada la date de production de la demande qu'il a faite dans ou pour le pays de l'Union et ce, pour la même ou sensiblement la même marque et pour un emploi en liaison avec le même genre de marchandises ou services. Cette clause s'applique uniquement aux requérants des pays de l'Union, pourvu que les conditions qui suivent soient remplies :

- a) la demande présentée au Canada soit comprend une déclaration de la date et du pays de l'Union où a été produite, ou pour lequel a été produite, la plus ancienne demande d'enregistrement, soit est accompagnée d'une telle déclaration. Le requérant ne sera pas autorisé à modifier sa demande en y ajoutant une date de priorité après la production initiale, puisque ceci serait jugé contraire à l'article 34.
- b) La demande contient tous les détails de la plus ancienne demande faite dans ou pour un pays de l'Union y compris la date de

production. La demande faite au Canada doit être présentée dans les six mois à compter de cette date. Cette période ne peut être prolongée. Toutefois, si le dernier jour auquel le requérant peut produire sa demande au Canada tombe un samedi, un dimanche ou un jour férié au Canada, la demande peut être présentée le premier jour ouvrable suivant, et la date de priorité sera alors reconnue. Voir le paragraphe 66(1).

- c) Le requérant ou son prédécesseur en titre qui a fait la demande antérieure dans ou pour un pays de l'Union devrait, à la date de la demande, être citoyen ou ressortissant du pays de l'Union, ou y être domicilié ou y avoir un établissement industriel ou commercial réel et effectif.

Remarque : L'obligation de fournir, dans les trois mois qui suivent la production de la demande au Canada, une copie certifiée de toute demande antérieure n'existe plus depuis le 28 février 1992, date à laquelle la *Loi corrective de 1991* est entrée en vigueur abrogeant l'alinéa 34c) de la *Loi sur les marques de commerce*. Cependant, un nouvel alinéa 34c) a été introduit par la suite et, bien que la production d'un document de priorité ne soit plus obligatoire, il est possible que la preuve du droit du requérant à la priorité soit exigée.

II.7.4 Demande d'enregistrement d'une marque de commerce projetée — Paragraphe 16(3), alinéa 30e), formule 4

II.7.4.1 Explication de la disposition relative à l'emploi projeté

L'alinéa 30e) porte sur la présentation, devant le Bureau des marques de commerce, d'une demande mentionnant que le requérant a l'intention d'employer une marque de commerce au Canada. Ainsi, une personne peut faire une demande d'enregistrement d'une marque de commerce fondée sur l'emploi projeté de la marque au Canada à l'aide de la déclaration suivante :

"Le requérant lui-même ou par l'entremise d'un licencié, ou lui-même et par l'entremise d'un licencié, a l'intention d'employer la marque de commerce au Canada en liaison avec..."

L'emploi réel de la marque de commerce au Canada en liaison avec les marchandises ou services qui font l'objet de la demande doit commencer avant l'enregistrement. *Voir le paragraphe 40(2).*

Remarque : Un requérant ne sera pas autorisé à changer de type de demande, c'est-à-dire changer pour une demande d'enregistrement fondée sur l'emploi de la marque et sur son enregistrement à l'étranger après avoir fait une demande d'enregistrement fondée sur l'emploi projeté au Canada, après l'annonce de la demande, conformément à la règle 32*d*) de même que pour les raisons suivantes :

- 1) La *Loi sur les marques de commerce* ne prévoit rien concernant la republication d'une marque. Par conséquent, la procédure d'opposition - une procédure intégrante - ne serait plus disponible. Une personne désirant s'opposer à la marque serait privée de le faire.
- 2) Le paragraphe 37(1) autorise le registraire à rejeter une demande si celle-ci n'est pas conforme aux dispositions de l'article 30 ou si le requérant n'est pas la personne qui a droit à l'enregistrement de la marque de commerce. Selon l'article 30, quiconque se fonde sur l'emploi et l'enregistrement de la marque de commerce à l'étranger doit préciser dans la demande les détails relatifs à cet enregistrement et à cet emploi. Ainsi, ce n'est qu'au moment de l'annonce que l'examineur peut déterminer si la marque est enregistrable en vertu de l'article 37. Par ailleurs, au soutien de cette revendication, le paragraphe 31(1) exige qu'une copie de l'enregistrement correspondant à l'étranger soit produite avant l'annonce. *Voir la décision McDonald's Corp. v. Deputy Attorney-General of Canada (1977), 31 C.P.R. (2d) 272.* En conséquence, une telle modification serait contraire au paragraphe 31(1).
- 3) Le fait d'autoriser une telle modification après qu'une demande a été admise serait contraire aux paragraphes 40(2) et (3) puisque ces dispositions sont obligatoires et que le registraire doit agir en conséquence. Les motifs justifiant le refus d'une telle modification se trouvent à la règle 32*d*) et au paragraphe 31(1) et, de plus, aux paragraphes 40(2) et (3) lorsque la marque de commerce a été admise.

II.7.4.2 Avantage de la demande d'emploi projeté

Cette disposition permet à un requérant de déterminer si sa marque est enregistrable, avant de se lancer dans des campagnes publicitaires coûteuses ou d'investir d'importantes sommes d'argent dans l'étiquetage et l'emballage du matériel. La date de production de la demande au Canada est déterminante pour établir la personne ayant droit à l'enregistrement. *Voir le paragraphe 16(3).*

II.7.4.3 Déclaration relative à l'emploi — Paragraphe 40(2)

Une fois que la demande est admise, le requérant doit, conformément au paragraphe 40(2), déposer une déclaration précisant que la marque a commencé à être employée au Canada en liaison avec une partie ou la totalité des marchandises ou services indiqués dans la demande. Si la marque n'a été employée qu'en liaison avec une partie seulement des marchandises ou services, la marque ne sera enregistrée que pour ceux-ci. Si le requérant n'a pas l'intention d'employer la marque lui-même, la déclaration d'emploi exigée peut être signée par le licencié.

Un licencié est une entité à qui un propriétaire d'une marque a octroyé une licence d'emploi ou une personne autorisée par le propriétaire à employer la marque de commerce dans un pays. Le propriétaire a, en vertu de la licence, un contrôle direct ou indirect des caractéristiques et de la qualité des marchandises et des services. Par conséquent, l'emploi, la publicité ou l'exposition de la marque dans ce pays par la personne en question a le même effet, et est réputé avoir toujours eu le même effet, que l'emploi, la publicité ou l'exposition de la marque de commerce dans le pays par le propriétaire. *Voir le paragraphe 50(1).*

La déclaration devrait se présenter comme suit : (L'utilisation du format identique n'est pas nécessaire en autant que la même information soit fournie).

FORMULE DE DÉCLARATION

Demande no : _____

Marque de commerce : _____

Je soussigné _____ de _____

_____ dans la province de _____

déclare ce qui suit :

1. QUE JE suis _____ (titre de
la personne) _____ de _____
_____ (le requérant)

2. QUE, depuis la production de la demande no _____ pour l'enregistrement de la marque y
revendiquée, le requérant lui-même ou par l'entremise d'un licencié, ou lui-même et par l'entremise
d'un licencié a commencé à employer au Canada la marque de commerce qui fait l'objet de la
demande en liaison avec (indiquer ici les marchandises employés et/ou les services exécutés) :

FAIT À _____ ce _____ jour de

_____ 19_____.

(Signature de la personne)

II.7.4.4 Abandons aux termes du paragraphe 40(3)

Conformément au paragraphe 40(3), une demande pour une marque de commerce projetée est réputée avoir été abandonnée si une déclaration d'emploi n'a pas été reçue au plus tard dans les délais suivants :

a) six mois après l'avis donné par le registraire conformément au paragraphe 40(2);

ou

b) trois ans après la date de production de la demande au Canada.

La date de la réponse, choisie en fonction des critères ci-dessus mentionnés, sera précisée dans l'avis d'admission délivré par le Bureau.

Conformément à l'article 47, le requérant peut demander une prolongation de six mois après l'expiration du délai fixé à partir du moment où sa demande est justifiée. Des prolongations d'un an seront accordées sur demande lorsqu'un requérant attend l'autorisation de Santé Canada sur un produit pharmaceutique.

II.7.4.5 Spécimens — Emploi projeté

Alors que la production de spécimens n'est plus obligatoire dans tous les cas, la règle 29c) prévoit que le registraire peut exiger d'un requérant qu'il lui fournisse un spécimen de la marque de commerce telle qu'elle est employée. Par conséquent, il est possible que l'on demande à un requérant de présenter un spécimen lorsqu'il produit une déclaration portant qu'il a commencé à employer la marque au Canada. *Se reporter à la section II.6.3 du présent manuel pour les directives concernant la présentation de spécimens.*

II.7.4.6 Observations supplémentaires relatives à la demande

Les formules à utiliser pour la production d'une demande d'enregistrement d'une marque de commerce font état du minimum de renseignements à fournir. Toute information supplémentaire doit être directement liée à la marque de

commerce qui fait l'objet de la demande d'enregistrement et ne doit pas être publiée dans le *Journal des marques de commerce*. L'examineur exigera la suppression de tout renseignement qui, selon lui, n'a aucun rapport avec la demande d'enregistrement.

II.7.5 Demande d'enregistrement d'une marque de certification — Articles 23, 24, 25, alinéa 30f), formule 5

II.7.5.1 Définition d'une marque de certification - Article 23

Aux termes de l'alinéa 30f), un requérant peut présenter une demande d'enregistrement d'une marque de certification pour autant qu'il ne se livre pas à la fabrication ou à la vente de marchandises ou à l'exécution de services tels que ceux pour lesquels la marque est employée. *Voir l'article 23*. Avant de présenter sa demande, il doit établir les normes relatives à ces marchandises ou services et autoriser une ou d'autres personnes à employer la marque de commerce sur le marché.

On peut obtenir une marque de certification lorsque la marque est employée pour distinguer des marchandises ou des services qui sont d'une norme définie quant à : 1) leur nature ou à leur qualité; 2) aux conditions de travail qui ont entouré la production des marchandises ou l'exécution des services; 3) la catégorie de personnes qui ont produit les marchandises ou exécuté les services; 4) la région dans laquelle les marchandises ont été produites ou les services exécutés.

Se reporter au *Canadian Patent Reporter*, 1^{re} série, vol.26., p. 115, à l'article intitulé : "Problems and Practice under the Trade Marks Act" par Gordon F. Henderson, c.r., aux pages 124 et 125.

Le propriétaire d'une marque de certification peut avoir des activités autres que la certification comme la vente de marchandises ou l'exécution de services autres que ceux visés par la marque de certification. Le propriétaire peut utiliser la même marque comme une marque de certification pour des marchandises et comme une marque de commerce ordinaire pour des services, ou vice versa. Toutefois, le requérant ne peut à la fois utiliser une marque certifiant des marchandises répondant à des normes précises et l'utiliser comme une marque de commerce ordinaire pour distinguer les marchandises de celles des autres; en effet, cette situation contredirait directement les revendications d'emploi faites dans chaque demande.

II.7.5.2 Emploi d'une marque de certification

Par exemple, il peut s'agir d'une association professionnelle qui fait enregistrer une marque de certification afin de distinguer les marchandises ou les services fabriqués ou exécutés par ses membres. Ainsi, la marque de certification de l'Ordre des ingénieurs de l'Ontario certifie que les services de génie fournis aux clients ont été exécutés par des ingénieurs professionnels qualifiés. L'"Ordre" est le propriétaire de la marque de certification et est responsable de la qualité des services fournis. L'ingénieur qui exécute les services n'est pas propriétaire de la marque de certification, mais il est autorisé par le propriétaire à l'employer en liaison avec les services qu'il fournit.

Une marque de certification peut être fondée sur une revendication au titre du paragraphe 16(2). Toutefois, le Bureau des marques de commerce n'accepte pas les demandes d'enregistrement de marques de certification fondées sur un emploi projeté conformément au paragraphe 16(3) puisque, selon l'article 2, une "marque de certification" désigne une marque qui est employée. On considère que la définition de "marque de commerce projetée" et de "marque de commerce" ainsi que les articles 23, 30 et le paragraphe 40(2) appuient cette décision.

II.7.5.3 Marque de certification descriptive du lieu d'origine — Article 25

Une demande d'enregistrement d'une marque de certification doit essentiellement respecter les mêmes conditions d'enregistrement qu'une marque de commerce ordinaire; ces conditions sont prévues à l'article 12. Cependant, une marque de certification descriptive du lieu d'origine des marchandises ou services est enregistrable si le requérant a) est l'autorité administrative d'un pays, d'un État, d'une province ou d'une municipalité comprenant la région indiquée par la marque ou en faisant partie ou b) est une association commerciale ayant un bureau ou un représentant dans une telle région. Le propriétaire d'une marque de certification déposée aux termes de l'article 25 doit en permettre l'emploi en liaison avec toute marchandise produite ou tout service exécuté dans la région que décrit la marque. *Voir les sections III.7.3 et IV.4.13 du présent manuel.*

II.7.5.4 Renseignements devant figurer sur la demande

Dans le cadre de l'examen officiel d'une demande d'enregistrement d'une marque de certification, il y a lieu de vérifier si les conditions qui suivent ont été respectées.

- 1) Aux termes du paragraphe 23(1), le requérant ne doit pas se livrer à la fabrication, la vente, la location à bail ou le louage de marchandises ou à l'exécution de services tels que ceux pour lesquels la marque de certification est employée.
- 2) Lorsque la marque constitue un terme géographique, le requérant doit être l'autorité administrative ou une association commerciale de la région indiquée par la marque. Voir *WOVEN IN THE BRITISH ISLES & Design* — N° d'enregistrement 132,993. Voir aussi l'article 25.
- 3) Les normes doivent être définies en fonction de la nature ou de la qualité des marchandises ou services, des conditions de travail qui ont entouré la production des marchandises ou l'exécution des services, de la catégorie de personnes qui a produit les marchandises ou exécuté les services ou de la région dans laquelle les marchandises ont été produites ou les services exécutés. L'examineur acceptera aussi les déclarations faites par le requérant aux termes desquelles les marchandises sont produites et les services exécutés conformément aux normes établies par le requérant ou à de tels énoncés de normes d'ordre général.
- 4) La marque de certification doit être employée au Canada par ceux qui y sont autorisés par le requérant dans le cas d'une demande fondée sur son emploi au Canada.
- 5) Un requérant étranger qui fonde sa demande sur une marque déposée et employée à l'extérieur du Canada doit fournir une copie certifiée de l'enregistrement étranger. Il n'est pas nécessaire que l'enregistrement correspondant concerne une marque de certification, c'est-à-dire que le requérant étranger peut avoir employé la marque de commerce comme une marque ordinaire à l'étranger et vouloir néanmoins l'enregistrer comme une marque de certification au Canada (inversement, une marque déposée et

employée comme marque de certification à l'étranger peut être soumise à l'enregistrement à titre de marque de commerce ordinaire au Canada). La marque de certification doit être employée par ceux qui sont autorisés par le requérant.

Remarque : Pour enregistrer une marque de certification déposée et employée à l'étranger, il faut utiliser les formules 3 et 5.

- 6) Il faut fournir tous les renseignements habituels, c'est-à-dire le nom, l'adresse, etc.

II.7.5.5 Exemples de marques de certification déposées

N° d'enregistrement 174,501

La marque SANITIZED & Design, lorsqu'elle figure sur les marchandises (celles-ci étant des vêtements et des chaussures spécifiques, des tissus, des tissus d'ameublements etc.) indique à l'acheteur que lesdites marchandises sont conformes aux normes établies par le requérant, Sanitized Inc. quant à leur nature et leur qualité. Selon ces normes, les marchandises doivent retarder et empêcher la croissance de bactéries et de micro-organismes de même qu'y résister et obtenir au moins la mention "Bon" après avoir subi les processus et les tests antimicrobiens décrits dans l'annexe qui accompagne la demande d'enregistrement dans le dossier n° 316,610.

N° d'enregistrement 132,993

L'enregistrement WOVEN IN THE BRITISH ISLES figurant sur le drapeau indique à l'acheteur que les textiles sur lesquels apparaît cette marque satisfont aux normes de la National Wool Textile Export Corporation of Yorkshire d'Angleterre. En bref, ces textiles doivent contenir la laine exigée ou des fibres animales, avoir été tissés au Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande et avoir été teints ou parachevés au Royaume-Uni.

Remarque : Dessins et spécimens

Il faut satisfaire aux mêmes exigences pour la présentation des dessins et des spécimens en ce qui concerne les marques-dessins ou les marques composées. *Se reporter aux sections II.6.2 et II.6.3 du présent manuel pour les directives concernant la présentation de dessins et de spécimens.*

II.7.6 Demande d'enregistrement d'un signe distinctif — articles 13 et 32, formule 1

II.7.6.1 Définition d'un signe distinctif

L'article 13 de la *Loi sur les marques de commerce* porte sur l'enregistrement du signe distinctif, une catégorie très spéciale de marque de commerce. Le signe distinctif est un façonnement des marchandises ou de leurs contenants ou un mode d'envelopper ou emballer des marchandises dont la présentation doit servir à distinguer les marchandises ou les services du requérant des marchandises ou des services des autres.

Un paquet (ou colis) est défini à l'article 2 comme comprenant tout contenant ou récipient ordinairement lié à des produits lors du transfert de la propriété ou de la possession des marchandises dans la pratique du commerce. Les demandes reçues pour un contenant ou récipient doivent être traitées comme des demandes de signe distinctif, sous réserve des dispositions de l'article 13. Parmi les marques de commerce qui ont été déposées à titre de signe distinctif, on trouve la bouteille de Haig & Haig et la bouteille de Coca-Cola.

Bien qu'il n'y ait pas de signe distinctif connu en ce qui concerne les services, il serait possible de faire déposer un signe distinctif en liaison avec des services. Ainsi, un teinturier pourrait utiliser une méthode distinctive d'emballage des articles nettoyés et pourrait par conséquent faire une demande d'enregistrement d'un signe distinctif. *Voir la section IV.2.6 du présent manuel.*

II.7.6.2 Alinéa 13(1)b) et paragraphe 13(2)

L'examineur qui étudie une demande d'enregistrement d'un signe distinctif doit prendre en considération les effets de la marque sur les autres commerces

ou sur les autres entrepreneurs. Aux termes de l'alinéa 13(1)b), l'emploi d'une marque de commerce de ce type ne doit en aucune façon restreindre le développement d'un art ou d'une industrie. C'est ce qui s'est produit dans la cause *Dominion Lock Co. Ltd. v. Schlage Lock Co.* (1961), 38 C.P.R. 88. Le Bureau des marques de commerce a décidé que la demande d'enregistrement qui portait sur la représentation de la tête d'une clé était en fait une demande d'enregistrement d'un signe distinctif et non d'une marque de commerce. On a prouvé que les clés brutes qui étaient vendues comme clés de rechange avaient la même tête que les clés originales. Le registraire a décidé que le signe distinctif ne pouvait être déposé parce que la forme de la tête de clé était une particularité utilitaire des clés de rechange. L'enregistrement entraverait la fabrication des clés brutes pour les membres de l'industrie des clés de rechange, y compris la forme de la tête de clé qui faisait l'objet de la demande.

II.7.6.3 Présentation de la preuve de caractère distinctif — Article 32

Un signe distinctif, comme son nom l'indique, permet de distinguer par l'apparence et peut donc être déposé comme tel seulement si le requérant prouve que la marque est devenue distinctive au Canada au moment de la production de la demande. Comme son effet est purement visuel pour le consommateur ou le commerçant, ceci est l'élément sur lequel il faut se fonder pour établir le caractère distinctif. Il y a lieu de s'arrêter ici au bien-fondé autant qu'au nombre et à la variété des éléments de preuve fournis.

Sous les termes du paragraphe 32(1), le requérant d'un signe distinctif doit fournir au registraire, par voie d'affidavit ou de déclaration solennelle, une preuve établissant dans quelle mesure et pendant quelle période de temps la marque de commerce a été employée au Canada, ainsi que toute autre preuve que le registraire peut exiger. Conformément à la pratique du Bureau les dessins, qui peuvent être accompagnés d'une description de la marque, doivent montrer sous des angles différents la forme des marchandises ou de leurs contenants, leur emballage ou leur emballage. Les marques de commerce en trois dimensions doivent être représentées par des dessins qui montrent en détail l'avant et l'arrière, ou toutes les surfaces qui représentent la marque. Les requérants doivent fournir des spécimens réels, du façonnement, de l'emballage ou du contenant de la marchandises qui est réputé être distinctif. Il faut évidemment examiner avec soin toutes les preuves attestant que la marque est devenue distinctive. L'examineur devra s'attendre aussi à de nombreux témoignages des vendeurs et des usagers des marchandises ou des services en liaison avec le signe distinctif, de façon à établir que c'est bien la présentation du façonnement des marchandises ou de leurs contenants ou

encore du mode d'envelopper ou emballer qui sert à distinguer. Voir la section IV.10 du présent manuel qui traite de la présentation de preuves pour démontrer que la marque est "devenue distinctive" aux termes du paragraphe 12(2).

Conformément au sous-alinéa 13(1)(a), un signe distinctif ne peut pas être fondé sur l'article 14 puisqu'un signe distinctif doit avoir été employé au Canada de façon à être devenu distinctif à la date de la production. Par conséquent, la preuve en vertu du paragraphe 32(1) doit être fournie.

II.7.7 Demandes d'extension de l'état déclaratif des marchandises ou des services — alinéa 41(1)c), formule 7

La formule 7 peut être employée lorsqu'un requérant désire étendre l'état déclaratif des marchandises ou des services en liaison avec lesquels une marque de commerce est déposée. Les directives sur la façon de remplir la formule débutent par une note générale qu'il faut lire attentivement. La formule a été rédigée pour couvrir une demande fondée sur l'emploi au Canada en liaison avec les marchandises/services additionnels. La formule peut cependant être modifiée lorsqu'elle est fondée sur la révélation au Canada, l'emploi ou l'enregistrement hors du Canada, ou sur un emploi projeté au Canada. En pareils cas, les paragraphes pertinents des formules 2, 3 et 4 peuvent être substitués. *Voir la section IV.9 du présent manuel concernant les exigences relatives au désistement.*

Conversion en une demande de marque de commerce ordinaire

Il arrive parfois qu'un requérant souhaite convertir une demande d'extension de l'état déclaratif des marchandises ou des services en demande de marque de commerce ordinaire. La chose est possible, mais il faudra lui allouer un nouveau numéro de série et, dans le cas des marques sous forme de dessin, un dessin devra être soumis. La date de production de la demande demeure la même.

L'examineur doit en outre s'assurer que la demande ordinaire remplaçant la demande d'extension de l'état déclaratif comporte la même marque de commerce, le même état déclaratif des marchandises ou des services, la même revendication et les mêmes nom et adresse du requérant.

Dans les mêmes conditions, le Bureau permettra également au requérant de convertir en une demande de marque de commerce ordinaire lorsque l'enregistrement dont dépend la demande d'extension est radié ou annulé. En outre, l'examineur doit informer le requérant de la radiation ainsi que de la possibilité de convertir en une demande ordinaire. Si le requérant choisit cette substitution, il doit présenter une demande révisée dans laquelle aura été supprimée toute mention de l'enregistrement visé par la demande d'extension.

Affidavit d'emploi continu pour les marques de commerce déjà enregistrées conformément au paragraphe 12(2) de la *Loi sur les marques de commerce*, de l'article 29 de la *Loi sur la concurrence déloyale* ou de la règle X de la *Loi des marques de commerce et dessins de fabrique*

Dans les cas où l'enregistrement de la marque de commerce faisant l'objet d'une demande d'extension des marchandises est contraire aux dispositions des alinéas *a)* ou *b)* du paragraphe 12(1), le registraire ne demande pas qu'il lui soit démontré que la marque de commerce est devenue distinctive conformément à l'article 32 si les marchandises visées par la demande d'extension sont de la même catégorie que celles couvertes par l'enregistrement. Dans un tel cas, le Bureau accepte un affidavit d'emploi continu.

Il importe de ne pas oublier les points suivants :

- 1) La preuve doit établir que la marque de commerce a été continuellement employée en liaison avec les marchandises enregistrées à l'origine, à partir de la date à laquelle la preuve initiale a démontré que la marque avait acquis un deuxième sens jusqu'à la date de production de la demande en vue d'étendre les marchandises. La preuve devrait également montrer que la marque de commerce a été utilisée en liaison avec les marchandises additionnelles depuis la date de leur premier emploi au Canada jusqu'à la date de production de la demande d'extension des marchandises.
- 2) La demande d'extension doit être fondée sur l'emploi au Canada.

REMARQUE : Cette pratique s'applique également aux demandes d'extension de l'état déclaratif des services.

Marques de commerce déjà enregistrées aux termes de l'article 14 de la *Loi sur les marques de commerce*

Aux fins d'une demande d'extension de l'état déclaratif des marchandises, un requérant ne peut se fonder sur la preuve fournie à l'appui de l'enregistrement original effectué sous l'article 14 à moins que la preuve initiale visait également les marchandises touchées par la demande d'extension.

Par exemple, si la preuve et l'enregistrement à l'étranger qui avaient été produits à l'appui de l'enregistrement initial démontraient que la marque de commerce n'était pas dépourvue de caractère distinctif au Canada en liaison avec des "souliers, des livres, des raquettes de tennis et du parfum", et que le requérant n'avait demandé un enregistrement que pour "les souliers et les raquettes de tennis", le requérant pourrait se prévaloir de l'article 14 dans une demande ultérieure visant à étendre l'état déclaratif de marchandises relativement à "des livres et du parfum" puisque la preuve déposée antérieurement appuie cette revendication.

Cependant, si les marchandises visées par la demande d'extension n'étaient pas incluses dans la copie certifiée ni dans la preuve produite à l'appui de la demande d'enregistrement initiale déposée aux termes de l'article 14, de nouveaux éléments de preuve devront être fournis pour les marchandises additionnelles conformément au paragraphe 12(2) ou à l'article 14. Il importe de savoir qu'il ne suffit pas que les marchandises additionnelles visées par la demande d'extension soient de la même catégorie que celles pour lesquelles une preuve avait été déposée initialement en vertu de l'article 14. Par conséquent, le fait d'étendre les marchandises à des "bâtons de golf" ne serait pas appuyé par une preuve concernant des "raquettes de tennis".

La seule présentation d'un affidavit d'emploi continu n'est ni approprié ni acceptable dans l'exemple précité.

Cette pratique s'applique seulement aux marques de commerce qui, dans leur ensemble, sont contraires aux alinéas *a*) ou *b*) du paragraphe 12(1) de la *Loi sur les marques de commerce*.

REMARQUE : Cette pratique s'applique également aux demandes d'extension de l'état déclaratif des services.

II.7.7.1 Indications concernant la formule 7 — note e)

La demande de modification d'un enregistrement en vue d'étendre l'état déclaratif des marchandises et des services peut aussi porter sur d'autres modifications qui touchent l'état déclaratif des marchandises ou services à l'égard desquels la marque de commerce est déposée. L'alinéa 41(1)c) permet de modifier l'état déclaratif des marchandises ou des services, d'en rayer certains services ou marchandises ou de le préciser davantage.

II.7.7.2 Dessins et spécimens — Extension de l'état déclaratif des marchandises et des services

La formule 7 qui traite de l'extension de l'état déclaratif des marchandises ou des services n'a pas habituellement à être accompagnée de dessins ou de spécimens à moins que la marque de commerce ne soit déposée en vertu de la *Loi des marques de commerce et dessins de fabrique* (LMCDF) ou de la *Loi sur la concurrence déloyale* (LCD) et qu'aucun dessin ne figure dans le dossier. Voir les sections II.6.2 et II.6.3 du présent manuel sur les directives concernant la présentation des dessins et des spécimens.

II.7.8 Demande aux termes de l'article 14

II.7.8.1 Comparaison entre le paragraphe 12(2) et l'article 14

Les marques de commerce qui ne sont pas enregistrables parce qu'elles constituent un nom ou un nom de famille selon la définition de l'alinéa 12(1)a), ou qui constituent une description claire selon la définition de l'alinéa 12(1)b), peuvent être déposées en vertu des dispositions de l'article 14. Aux fins d'une demande présentée aux termes de l'article 14, le requérant doit montrer que la marque de commerce a été déposée dans ou pour son pays d'origine ou dans celui de son prédécesseur en titre en liaison avec les mêmes marchandises ou services. En outre, il doit fournir une copie certifiée de l'enregistrement correspondant et toute autre preuve exigée par le registraire. Il n'est pas nécessaire de faire appel à l'article 14 au moment de produire la demande. Voir les paragraphes 31(1) et 31(2).

L'article 14 de la *Loi sur les marques de commerce* diffère de façon importante de l'alinéa 28(1)d) de la *Loi sur la concurrence déloyale* en ce sens que l'on peut en bénéficier :

- 1) seulement si la marque de commerce au Canada n'est pas dépourvue de caractère distinctif; et
- 2) seulement une fois que le Bureau des marques de commerce a pris en considération toutes les circonstances de l'espèce, y compris la durée de l'emploi qui en a été fait dans tout pays.

Le mot "distinctif" dans l'expression "non dépourvue de caractère distinctif" doit être compris selon la définition qui en est donnée à l'article 2 de la Loi. La personne qui se prévaut de l'article 14 est en quelque sorte avantagée par rapport à un requérant qui se prévaut du paragraphe 12(2) de la Loi en ce sens que, bien que les deux personnes doivent fournir au registraire la preuve du caractère distinctif de leur marque de commerce, la personne qui se prévaut de l'article 14 doit, en ce qui concerne la preuve, satisfaire à des exigences moins sévères.

Par exemple, pour démontrer qu'une marque de commerce est devenue distinctive aux termes du paragraphe 12(2), le requérant doit montrer que sa marque de commerce a acquis un deuxième sens partout au Canada, à moins d'être prêt à accepter des restrictions territoriales. Par contre, le requérant qui se prévaut des dispositions de l'article 14 doit seulement montrer que la marque n'est pas dépourvue de caractère distinctif au Canada, compte tenu de la façon dont elle a été utilisée ou annoncée et de l'étendue de son emploi et de son annonce. Il n'a pas besoin de prouver que ce caractère distinctif existait au moment de la production de la demande. Les restrictions territoriales n'entrent pas en ligne de compte.

La preuve exigée par l'article 14 sera contestée si elle montre qu'une personne autre que le requérant a employé la marque ou l'a fait connaître. La preuve sera recevable si elle montre que c'est le requérant ou, dans certains cas, un détenteur de licence, qui a employé la marque ou l'a fait connaître. *Voir le paragraphe 50(1)*. Cependant, dans les cas où il y a eu un déversement considérable de la publicité au Canada, la preuve d'un emploi réel au Canada peut ne pas être un pré-requis.

II.7.8.2 Renseignements devant figurer dans les affidavits

L'affidavit ou la déclaration solennelle qui est produit à l'appui d'une demande d'enregistrement aux termes de l'article 14 de la *Loi sur les marques de commerce* doit contenir les renseignements suivants :

- 1) le statut du déclarant, c'est-à-dire, président, directeur, secrétaire, etc.;
- 2) les caractéristiques de la société requérante, c'est-à-dire, la date et l'historique de la fondation, et l'adresse de son bureau d'affaires;
- 3) les marchandises ou les services en liaison avec lesquels la marque est employée (liste détaillée), et la date du premier emploi n'importe où dans le monde;
- 4) la date à laquelle les marchandises ont commencé à être vendues sous la marque de commerce au Canada (Si la marque de commerce n'a jamais été utilisée au Canada, le Bureau exigera une preuve considérable du déversement de la publicité au Canada.);
- 5) une liste des pays où la marque de commerce est employée en liaison avec les mêmes marchandises ou services;
- 6) une liste des pays où la marque de commerce a été déposée;
- 7) la valeur et le volume total approximatifs des marchandises ou services vendus ou exécutés au Canada en liaison avec la marque de commerce, et la valeur totale approximative de ces marchandises ou services vendus dans d'autres pays;
- 8) la valeur et le volume total consacrés à la publicité de la marque de commerce au Canada et dans d'autres pays;
- 9) des modèles d'annonces, d'étiquettes, etc. (montés si possible sur papier) tels qu'employés au Canada et ailleurs, qui iront dans le dossier de la demande.

II.7.8.3 Observations diverses concernant l'article 14

- a) La marque de commerce que le requérant désire faire enregistrer au Canada peut différer de la marque de commerce déposée à l'étranger dans la mesure où son identité n'est pas touchée et son caractère distinctif changé. *Voir le paragraphe 14(2)*. En pratique, seules de minimes différences sont autorisées.

- b) La demande d'enregistrement de la marque de commerce au Canada ne peut englober que les marchandises ou services sur lesquels porte l'enregistrement fait à l'extérieur du Canada. Par exemple, un enregistrement effectué dans ou pour un pays de l'Union à l'égard de "bouilloires électriques" ne peut servir à appuyer une demande d'enregistrement au Canada de "petits appareils électriques, nommément des bouilloires, des grille-pains, des couteaux et des batteurs".

- c) Une revendication aux bénéfices de l'article 14 ne peut être invoquée en vue de surmonter une demande de désistement à l'égard de parties non enregistrables d'une marque de commerce composée. Par exemple, une marque de commerce contenant un élément ou des éléments contraires aux dispositions des alinéas *a)* ou *b)* du paragraphe 12(1), comme dans le cas de LEVESQUE'S HOTSPOT, ne serait pas enregistrable sans un désistement à l'égard du mot LEVESQUE, à moins que cette partie non enregistrable de la marque de commerce ait acquis un caractère distinctif au Canada, conformément au paragraphe 12(2), ou qu'on ait fait la preuve qu'elle n'est pas dépourvue de caractère distinctif au Canada, conformément à l'article 14 tel que démontré par un ou plusieurs enregistrements au Canada ayant trait exclusivement à l'élément non enregistrable. Une preuve peut être produite pour l'ensemble d'une marque seulement et non pour des éléments de celle-ci.

Si l'enregistrement invoqué ne comprend pas toutes les catégories ou des catégories semblables de marchandises ou de services visés dans la demande présentée au Canada, il y aura lieu de produire une déclaration de désistement pour la ou les parties non enregistrables de la marque de commerce en liaison avec les marchandises ou les services qui ne sont pas couverts.

- d) Si le registraire n'est pas convaincu que la preuve fournie en vertu du paragraphe 31(2) établit que la marque de commerce "n'est pas dépourvue de caractère distinctif au Canada", il peut exiger une preuve supplémentaire. Il peut s'agir alors d'affidavits faits par des personnes indépendantes au Canada, qui certifient qu'elles reconnaissent que la marque de commerce identifie les marchandises ou les services du requérant. Le requérant peut cependant réussir à prouver sa revendication en soumettant plus de publicité au Canada que ne l'indiquait son premier affidavit.
- e) Tous les affidavits soumis selon les dispositions du paragraphe 31(2) doivent être accompagnés de spécimens d'annonces et de pièces démontrant l'emploi de la marque de commerce.
- f) Un requérant qui désire se prévaloir des dispositions de l'article 14 et dont l'emploi au Canada inclut des marchandises ou des services supplémentaires peut, s'il y a emploi considérable, se prévaloir des dispositions du paragraphe 12(2) et de l'article 32 pour établir que la marque de commerce est devenue distinctive en liaison avec ces marchandises ou ces services supplémentaires.

Convention de Paris pour la protection de la propriété industrielle

Convention de Paris (1883), révisée à Bruxelles (1900), Washington (1911), La Haye (1925), Londres (1934), Lisbonne (1958) et Stockholm (1967), et modifiée en 1979

(Union de Paris)

Situation le 1^{er} janvier 1996

Etat	Date à laquelle l'Etat est devenu partie à la Convention	Acte ¹ de la Convention le plus récent auquel l'Etat est partie et date à laquelle il est devenu partie à cet Acte
Afrique du Sud	1er décembre 1947	Stockholm: 24 mars 1975 ²
Albanie	4 octobre 1995	Stockholm: 4 octobre 1995
Algérie	1er mars 1966	Stockholm: 20 avril 1975 ²
Allemagne	1er mai 1903	Stockholm: 19 septembre 1970
Argentine	10 février 1967	Lisbonne: 10 février 1967
Arménie	25 décembre 1991	Stockholm, articles 13 à 30: 8 octobre 1980
Australie	10 octobre 1925	Stockholm: 25 décembre 1991 ² Stockholm, articles 1 ^{er} à 12: 27 septembre 1975 Stockholm, articles 13 à 30: 25 août 1972
Autriche	1er janvier 1909	Stockholm: 18 août 1973
Azerbaïdjan	25 décembre 1995	Stockholm: 25 décembre 1995
Bahamas	10 juillet 1973	Lisbonne: 10 juillet 1973
Bangladesh	3 mars 1991	Stockholm, articles 13 à 30: 10 mars 1977
Barbade	12 mars 1985	Stockholm: 3 mars 1991 ²
Bélarus	25 décembre 1991	Stockholm: 12 mars 1985
Belgique	7 juillet 1884	Stockholm: 25 décembre 1991 ²
Bénin	10 janvier 1967	Stockholm: 12 février 1975
Bolivie	4 novembre 1993	Stockholm: 12 mars 1975
Bosnie-Herzégovine	6 mars 1992	Stockholm: 4 novembre 1993
Brésil	7 juillet 1884	Stockholm: 6 mars 1992
Bulgarie	13 juin 1921	Stockholm, articles 1 ^{er} à 12: 24 novembre 1992 Stockholm, articles 13 à 30: 24 mars 1975 ² Stockholm, articles 1 ^{er} à 12: 19 ou 27 mai 1970 ³ Stockholm, articles 13 à 30: 27 mai 1970
Burkina Faso	19 novembre 1963	Stockholm: 2 septembre 1975
Burundi	3 septembre 1977	Stockholm: 3 septembre 1977
Cameroun	10 mai 1964	Stockholm: 20 avril 1975
Canada	12 juin 1925	Londres: 30 juillet 1951 Stockholm, articles 13 à 30: 7 juillet 1970
Chili	14 juin 1991	Stockholm: 14 juin 1991
Chine	19 mars 1985	Stockholm: 19 mars 1985 ²
Chypre	17 janvier 1966	Stockholm: 3 avril 1984
Congo	2 septembre 1963	Stockholm: 5 décembre 1975
Costa Rica	31 octobre 1995	Stockholm: 31 octobre 1995
Côte d'Ivoire	23 octobre 1963	Stockholm: 4 mai 1974
Croatie	8 octobre 1991	Stockholm: 8 octobre 1991
Cuba	17 novembre 1904	Stockholm: 8 avril 1975 ²
Danemark ⁴	1er octobre 1894	Stockholm, articles 1 ^{er} à 12: 26 avril ou 19 mai 1970 ³ Stockholm, articles 13 à 30: 26 avril 1970
Egypte	1er juillet 1951	Stockholm: 6 mars 1975 ²
El Salvador	19 février 1994	Stockholm: 19 février 1994
Espagne	7 juillet 1884	Stockholm: 14 avril 1972
Estonie	24 août 1994 ⁵	Stockholm: 24 août 1994
Etats-Unis d'Amérique ⁶	30 mai 1887	Stockholm, articles 1 ^{er} à 12: 25 août 1973 Stockholm, articles 13 à 30: 5 septembre 1970
Ex-République yougoslave de Macédoine	8 septembre 1991	Stockholm: 8 septembre 1991
Fédération de Russie	1er juillet 1965 ⁷	Stockholm: articles 1er à 12: 26 avril ou 19 mai 1970 ^{3, 7} Stockholm: articles 13 à 30: 26 avril 1970 ^{2, 7}

Etat	Date à laquelle l'Etat est devenu partie à la Convention	Acte ¹ de la Convention le plus récent auquel l'Etat est partie et date à laquelle il est devenu partie à cet Acte
Finlande	20 septembre 1921	Stockholm, articles 1 ^{er} à 12: 21 octobre 1975 Stockholm, articles 13 à 30: 15 septembre 1970
France ^b	7 juillet 1884	Stockholm: 12 août 1975
Gabon	29 février 1964	Stockholm: 10 juin 1975
Gambie	21 janvier 1992	Stockholm: 21 janvier 1992
Géorgie	25 décembre 1991	Stockholm: 25 décembre 1991 ²
Ghana	28 septembre 1976	Stockholm: 28 septembre 1976
Grèce	2 octobre 1924	Stockholm: 15 juillet 1976
Guinée	5 février 1982	Stockholm: 5 février 1982
Guinée-Bissau	28 juin 1988	Stockholm: 28 juin 1988
Guyana	25 octobre 1994	Stockholm: 25 octobre 1994
Haïti	1er juillet 1958	Stockholm: 3 novembre 1983
Honduras	4 février 1994	Stockholm: 4 février 1994
Hongrie	1er janvier 1909	Stockholm, articles 1 ^{er} à 12: 26 avril ou 19 mai 1970 ³ Stockholm, articles 13 à 30: 26 avril 1970 ²
Indonésie	24 décembre 1950	Londres: 24 décembre 1950 Stockholm, articles 13 à 30: 20 décembre 1979 ²
Iran (Rép. islamique d')	16 décembre 1959	Lisbonne: 4 janvier 1962
Iraq	24 janvier 1976	Stockholm: 24 janvier 1976 ²
Irlande	4 décembre 1925	Stockholm, articles 1 ^{er} à 12: 26 avril ou 19 mai 1970 ³ Stockholm, articles 13 à 30: 26 avril 1970
Islande	5 mai 1962	Stockholm, articles 1 ^{er} à 12: 9 avril 1995
Israël	24 mars 1950	Stockholm, articles 13 à 30: 28 décembre 1984 Stockholm, articles 1 ^{er} à 12: 26 avril ou 19 mai 1970 ³ Stockholm, articles 13 à 30: 26 avril 1970
Italie	7 juillet 1884	Stockholm: 24 avril 1977
Japon	15 juillet 1899	Stockholm, articles 1 ^{er} à 12: 1er octobre 1975 Stockholm, articles 13 à 30: 24 avril 1975
Jordanie	17 juillet 1972	Stockholm: 17 juillet 1972
Kazakhstan	25 décembre 1991	Stockholm: 25 décembre 1991 ²
Kenya	14 juin 1965	Stockholm: 26 octobre 1971
Kirghizstan	25 décembre 1991	Stockholm: 25 décembre 1991 ²
Lesotho	28 septembre 1989	Stockholm: 28 septembre 1989 ²
Lettonie	7 septembre 1993 ⁹	Stockholm: 7 septembre 1993
Liban	1er septembre 1924	Londres: 30 septembre 1947 Stockholm, articles 13 à 30: 30 décembre 1986 ²
Libéria	27 août 1994	Stockholm: 27 août 1994
Libye	28 septembre 1976	Stockholm: 28 septembre 1976 ²
Liechtenstein	14 juillet 1933	Stockholm: 25 mai 1972
Lituanie	22 mai 1994	Stockholm: 22 mai 1994
Luxembourg	30 juin 1922	Stockholm: 24 mars 1975
Madagascar	21 décembre 1963	Stockholm: 10 avril 1972
Malaisie	1er janvier 1989	Stockholm: 1er janvier 1989
Malawi	6 juillet 1964	Stockholm: 25 juin 1970
Mali	1er mars 1983	Stockholm: 1er mars 1983
Malte	20 octobre 1967	Lisbonne: 20 octobre 1967 Stockholm, articles 13 à 30: 12 décembre 1977 ²
Maroc	30 juillet 1917	Stockholm: 6 août 1971
Maurice	24 septembre 1976	Stockholm: 24 septembre 1976
Mauritanie	11 avril 1965	Stockholm: 21 septembre 1976
Mexique	7 septembre 1903	Stockholm: 26 juillet 1976
Monaco	29 avril 1956	Stockholm: 4 octobre 1975
Mongolie	21 avril 1985	Stockholm: 21 avril 1985 ²
Niger	5 juillet 1964	Stockholm: 6 mars 1975
Nigéria	2 septembre 1963	Lisbonne: 2 septembre 1963

Etat	Date à laquelle l'Etat est devenu partie à la Convention	Acte ¹ de la Convention le plus récent auquel l'Etat est partie et date à laquelle il est devenu partie à cet Acte
Norvège	1er juillet 1885	Stockholm: 13 juin 1974
Nouvelle-Zélande ¹⁰	29 juillet 1931	Londres: 14 juillet 1946 Stockholm, articles 13 à 30: 20 juin 1984
Ouganda	14 juin 1965	Stockholm: 20 octobre 1973
Ouzbékistan	25 décembre 1991	Stockholm: 25 décembre 1991 ²
Paraguay	28 mai 1994	Stockholm: 28 mai 1994
Pays-Bas ¹¹	7 juillet 1884	Stockholm: 10 janvier 1975
Pérou	11 avril 1995	Stockholm: 11 avril 1995
Philippines	27 septembre 1965	Lisbonne: 27 septembre 1965 Stockholm, articles 13 à 30: 16 juillet 1980
Pologne	10 novembre 1919	Stockholm: 24 mars 1975
Portugal	7 juillet 1884	Stockholm: 20 avril 1975
République centrafricaine	19 novembre 1963	Stockholm: 5 septembre 1978
République de Corée	4 mai 1980	Stockholm: 4 mai 1980
République de Moldova	25 décembre 1991	Stockholm: 25 décembre 1991 ²
République dominicaine	11 juillet 1890	La Haye: 6 avril 1951
Rép. pop. dém. de Corée	10 juin 1980	Stockholm: 10 juin 1980
République tchèque	1er Janvier 1993	Stockholm: 1er janvier 1993
République-Unie de Tanzanie	16 juin 1963	Lisbonne: 16 juin 1963 Stockholm, articles 13 à 30: 30 décembre 1983
Roumanie	6 octobre 1920	Stockholm, articles 1 ^{er} à 12: 26 avril ou 19 mai 1970 ³ Stockholm, articles 13 à 30: 26 avril 1970 ²
Royaume-Uni ¹²	7 juillet 1884	Stockholm, articles 1 ^{er} à 12: 26 avril ou 19 mai 1970 ³ Stockholm, articles 13 à 30: 26 avril 1970
Rwanda	1er mars 1984	Stockholm: 1er mars 1984
Sainte-Lucie	9 juin 1995	Stockholm: 9 juin 1995 ²
Saint-Kitts-et-Nevis	9 avril 1995	Stockholm: 9 avril 1995
Saint-Marin	4 mars 1960	Stockholm: 26 juin 1991
Saint-Siège	29 septembre 1960	Stockholm: 24 avril 1975
Saint-Vincent-et-les Grenadines	29 août 1995	Stockholm: 29 août 1995
Sénégal	21 décembre 1963	Stockholm, articles 1 ^{er} à 12: 26 avril ou 19 mai 1970 ³ Stockholm, articles 13 à 30: 26 avril 1970
Singapour	23 février 1995	Stockholm: 23 février 1995
Slovaquie	1er janvier 1993	Stockholm: 1er janvier 1993
Slovénie	25 juin 1991	Stockholm: 25 juin 1991
Soudan	16 avril 1984	Stockholm: 16 avril 1984
Sri Lanka	29 décembre 1952	Londres: 29 décembre 1952 Stockholm, articles 13 à 30: 23 septembre 1978
Suède	1er juillet 1885	Stockholm, articles 1 ^{er} à 12: 9 octobre 1970 Stockholm, articles 13 à 30: 26 avril 1970
Suisse	7 juillet 1884	Stockholm, articles 1 ^{er} à 12: 26 avril ou 19 mai 1970 ³ Stockholm, articles 13 à 30: 26 avril 1970
Suriname	25 novembre 1975	Stockholm: 25 novembre 1975
Swaziland	12 mai 1991	Stockholm: 12 mai 1991
Syrie	1er septembre 1924	Londres: 30 septembre 1947
Tadjikistan	25 décembre 1991	Stockholm: 25 décembre 1991 ²
Tchad	19 novembre 1963	Stockholm: 26 septembre 1970
Togo	10 septembre 1967	Stockholm: 30 avril 1975
Trinité-et-Tobago	1er août 1964	Stockholm: 16 août 1988
Tunisie	7 juillet 1884	Stockholm: 12 avril 1976 ²
Turkménistan	25 décembre 1991	Stockholm: 25 décembre 1991 ²
Turquie	10 octobre 1925	Stockholm, articles 1 ^{er} à 12: 1er février 1995 Stockholm, articles 13 à 30: 16 mai 1976
Ukraine	25 décembre 1991	Stockholm: 25 décembre 1991 ²
Uruguay	18 mars 1967	Stockholm: 28 décembre 1979
Venezuela	12 septembre 1995	Stockholm: 12 septembre 1995
Viet Nam	8 mars 1949	Stockholm 2 juillet 1976 ²

Etat	Date à laquelle l'Etat est devenu partie à la Convention	Acte ¹ de la Convention le plus récent auquel l'Etat est partie et date à laquelle il est devenu partie à cet Acte
Yougoslavie	26 février 1921	Stockholm: 16 octobre 1973
Zaïre	31 janvier 1975	Stockholm: 31 janvier 1975
Zambie	6 avril 1965	Lisbonne: 6 avril 1965
Zimbabwe	18 avril 1980	Stockholm, articles 13 à 30: 14 mai 1977 Stockholm: 30 décembre 1981

(Total: 136 États)

¹ "Stockholm" signifie la Convention de Paris pour la protection de la propriété industrielle révisée à Stockholm le 14 juillet 1967 (Acte de Stockholm); "Lisbonne" signifie la Convention de Paris révisée à Lisbonne le 31 octobre 1958 (Acte de Lisbonne); "Londres" signifie la Convention de Paris révisée à Londres le 2 juin 1934 (Acte de Londres); "La Haye" signifie la Convention de Paris révisée à La Haye le 6 novembre 1925 (Acte de La Haye).

² Avec la déclaration prévue à l'article 28(2) de l'Acte de Stockholm relatif à la Cour internationale de Justice.

³ L'une et l'autre de ces dates d'entrée en vigueur sont celles qui ont été communiquées par le Directeur général de l'OMPI aux États intéressés.

⁴ Le Danemark a étendu l'application de l'Acte de Stockholm aux îles Féroé avec effet au 6 août 1971.

⁵ L'Estonie a adhéré à la Convention de Paris (Acte de Washington de 1911) avec effet au 12 février 1924. Elle a perdu son indépendance le 6 août 1940 et l'a retrouvée le 20 août 1991.

⁶ Les États-Unis d'Amérique ont étendu l'application de l'Acte de Stockholm à tous les territoires et possessions des États-Unis d'Amérique, y compris le Commonwealth de Porto Rico, avec effet au 25 août 1973.

⁷ Date d'adhésion de l'Union soviétique, continuée par la Fédération de Russie à compter du 25 décembre 1991.

⁸ Y compris les départements et territoires d'outre-mer.

⁹ La Lettonie a adhéré à la Convention de Paris (Acte de Washington de 1911) avec effet au 20 août 1925. Elle a perdu son indépendance le 21 juillet 1940 et l'a retrouvée le 21 août 1991.

¹⁰ L'adhésion de la Nouvelle-Zélande à l'Acte de Stockholm, à l'exception des articles 1er à 12, s'étend aux îles Cook, Nioué et Tokélaou.

¹¹ Ratification pour le Royaume en Europe, les Antilles néerlandaises et Aruba.

¹² Le Royaume-Uni a étendu l'application de l'Acte de Stockholm au territoire de Hong Kong avec effet au 16 novembre 1977 et à l'île de Man avec effet au 29 octobre 1983.

Membres de l'OMC (122)
- au 10 juin 1996 -

Membres	Date d'entrée en vigueur
Afrique du Sud	1er janvier 1995
Allemagne	1er janvier 1995
Antigua - et - Barbuda	1er janvier 1995
Argentine	1er janvier 1995
Australie	1er janvier 1995
Autriche	1er janvier 1995
Bahreïn	1er janvier 1995
Bangladesh	1er janvier 1995
Barbade	1er janvier 1995
Belgique	1er janvier 1995
Bélize	1er janvier 1995
Bénin	22 février 1996
Bolivie	13 septembre 1995
Botswana	31 mai 1995
Brésil	1er janvier 1995
Brunéi Darussalam	1er janvier 1995
Burkina Faso	3 juin 1995
Burundi	23 juillet 1995
Cameroun	13 décembre 1995
Canada	1er janvier 1995
Chili	1er janvier 1995
Chypre	30 juillet 1995
Colombie	30 avril 1995
Communauté européenne	1er janvier 1995
Corée	1er janvier 1995
Costa Rica	1er janvier 1995
Côte d'Ivoire	1er janvier 1995
Cuba	20 avril 1995
Danemark	1er janvier 1995
Djibouti	31 mai 1995
Dominique	1er janvier 1995
Égypte	30 juin 1995
El Salvador	7 mai 1995
Émirats Arabes Unis	10 avril 1996
Équateur	21 janvier 1996
Espagne	1er janvier 1995
États-unis	1er janvier 1995
Fidji (îles)	14 janvier 1996
Finlande	1er janvier 1995
France	1er janvier 1995

Gabon	1er janvier 1995
Ghana	1er janvier 1995
Grèce	1er janvier 1995
Grenade	22 février 1996
Guatemala	21 juillet 1995
Guinée	25 octobre 1995
Guinée-Bissau	31 mai 1995
Guyana	1er janvier 1995
Haïti	30 janvier 1996
Honduras	1er janvier 1995
Hong Kong	1er janvier 1995
Hongrie	1er janvier 1995
Inde	1er janvier 1995
Indonésie	1er janvier 1995
Irlande	1er janvier 1995
Islande	1er janvier 1995
Israël	21 avril 1995
Italie	1er janvier 1995
Jamaïque	9 mars 1995
Japon	1er janvier 1995
Kenya	1er janvier 1995
Koweït	1er janvier 1995
Lesotho	31 mai 1995
Liechtenstein	1er septembre 1995
Luxembourg	1er janvier 1995
Macao	1er janvier 1995
Madagascar	17 novembre 1995
Malaisie	1er janvier 1995
Malawi	31 mai 1995
Maldives	31 mai 1995
Mali	31 mai 1995
Malte	1er janvier 1995
Maroc	1er janvier 1995
Maurice	1er janvier 1995
Mauritanie	31 mai 1995
Mexique	1er janvier 1995
Mozambique	26 août 1995
Myanmar	1er janvier 1995
Namibie	1er janvier 1995
Nicaragua	3 septembre 1995
Nigéria	1er janvier 1995
Norvège	1er janvier 1995
Nouvelle-Zélande	1er janvier 1995
Ouganda	1er janvier 1995
Pakistan	1er janvier 1995

Papouasie-Nouvelle-Guinée	9 juin 1996
Paraguay	1er janvier 1995
Pays-Bas - Pour le Royaume en Europe et pour les Antilles néerlandaises	1er janvier 1995
Pérou	1er janvier 1995
Philippines	1er janvier 1995
Pologne	1er juillet 1995
Portugal	1er janvier 1995
Qatar	13 janvier 1996
République centrafricaine	31 mai 1995
République dominicaine	9 mars 1995
République slovaque	1er janvier 1995
République tchèque	1er janvier 1995
Roumanie	1er janvier 1995
Royaume-Uni	1er janvier 1995
Rwanda	22 mai 1996
Sainte-Lucie	1er janvier 1995
Saint-Vincent-et-les-Grenadines	1er janvier 1995
Sénégal	1er janvier 1995
Sierra Leone	23 juillet 1995
Singapour	1er janvier 1995
Slovénie	30 juillet 1995
Sri Lanka	1er juillet 1995
St. Kitts et Nevis	21 février 1996
Suède	1er janvier 1995
Suisse	1er juillet 1995
Suriname	1er janvier 1995
Swaziland	1er janvier 1995
Tanzanie	1er janvier 1995
Thaïlande	1er janvier 1995
Togo	31 mai 1995
Trinité-et-Tobago	1er mars 1995
Tunisie	29 mars 1995
Turquie	26 mars 1995
Uruguay	1er janvier 1995
Venezuela	1er janvier 1995
Zambie	1er janvier 1995
Zimbabwe	3 mars 1995

Pour de plus amples renseignements, veuillez communiquer avec:

Gilles B. Legault
Ministère des Affaires étrangères et du Commerce international
Direction des institutions commerciales multilatérales (EAI)
(613) 995-0739

III RECHERCHE / CONFUSION

III.1 Objet de la recherche

L'examineur doit d'abord bien connaître la *Loi sur les marques de commerce* ainsi que le *Règlement sur les marques de commerce* et s'assurer que les demandes sont conformes aux dispositions de ces documents. Il doit également veiller à protéger les marques de commerce déposées et les droits des titulaires. À cette fin, il examine les résultats issus de la recherche, laquelle peut être faite par voie informatique ou manuellement. L'objet de la recherche consiste à déterminer si la marque faisant l'objet d'une demande :

- a) crée de la confusion avec une marque qui fait l'objet d'une demande en suspens, conformément à l'article 16;
- b) crée de la confusion avec une marque déposée, conformément à l'alinéa 12(1)d);
- c) ressemble à une marque protégée en vertu de l'article 9 et dont la ressemblance est telle qu'on pourrait vraisemblablement la confondre. (*Voir également l'alinéa 12(1)e).*)
- d) est une dénomination dont l'article 10.1 interdit l'adoption. (*Voir également l'alinéa 12(1)f);* ou
- e) est constituée, en tout ou en partie, d'une indication géographique protégée et que la demande est à l'égard de vins ou de spiritueux. (*Voir les alinéas g) et h) du paragraphe 12(1).*)

Si la marque de commerce faisant l'objet d'une demande crée de la confusion avec une ou des marques qui font l'objet d'une ou de plusieurs demandes en suspens, l'examineur doit déterminer qui a droit à l'enregistrement aux termes de l'article 16 et s'objecter à l'autre ou aux autres demande(s).

Si la marque de commerce faisant l'objet d'une demande crée de la confusion avec une marque déjà déposée, une objection sera soulevée conformément à l'alinéa 12(1)d).

Si la marque de commerce faisant l'objet de la demande est identique ou quasi identique à une marque interdite, une objection sera soulevée conformément à l'alinéa 12(1)e).

Si la marque faisant l'objet de la demande constitue une dénomination d'une variété végétale ou est une marque dont la ressemblance avec une dénomination d'une variété végétale est telle qu'on pourrait vraisemblablement les confondre et que la demande est à l'égard de cette variété ou d'une variété de la même espèce, une objection sera soulevée conformément à l'alinéa 12(1)f).

Si la marque de commerce faisant l'objet de la demande est constituée, en tout ou en partie, d'une indication géographique protégée pour des vins ou des spiritueux et que la demande est à l'égard d'un vin ou d'un spiritueux dont le lieu d'origine ne se trouve pas sur le territoire visé par l'indication géographique, une objection sera soulevée conformément aux alinéas g) ou h) du paragraphe 12(1) le cas échéant.

REMARQUE : Conformément au paragraphe 11.12(1) de la Loi sur les marques de commerce, la liste des indications géographiques est tenue sous la surveillance du registraire.

Dans l'examen d'une demande d'enregistrement d'une marque de commerce, la recherche constitue une opération essentielle dont l'importance ne peut être minimisée. L'examinateur est le premier à pouvoir déterminer s'il y a possibilité de confusion. Le chercheur porte une lourde responsabilité et doit se rendre compte qu'une recherche incomplète ou peu soignée peut provoquer l'invalidation d'un enregistrement ou embarrasser considérablement le Bureau et le propriétaire de la marque et lui occasionner des frais importants. Étant donné que l'enregistrement d'une marque de commerce donne au propriétaire le droit exclusif à l'emploi de la marque au Canada en liaison avec les marchandises ou les services auxquels elle est associée, l'examinateur doit consulter les résultats de la recherche avec logique et faire usage de toutes les sources de référence pertinentes.

III.2 Définition de la confusion — Paragraphe 6(2)

L'article 6 de la *Loi sur les marques de commerce*, en particulier le paragraphe 6(2), indique la manière et les circonstances dans lesquelles une marque de commerce créerait de la confusion avec une autre. Le juge Ritchie, qui devait trancher cette question, a établi les critères suivants dans l'affaire *Rowntree Co. Ltd. c. Paulin Chambers Co. Ltd.* (1967), 54 C.P.R. 43, à la page 47 :

"Selon moi, il suffit que les mots utilisés dans la marque déposée et dans celle qui ne l'est pas suggèrent que les marchandises auxquelles elles sont associées sont produites et commercialisées par la même personne."

Dans la cause *Benson & Hedges (Canada) Ltd. v. St-Regis Tobacco Corp.* (1968), 57 C.P.R. 1, le juge Ritchie, après avoir examiné le paragraphe 6(2), déclarait ce qui suit à la page 4 :

[Traduction] "J'ai mis en italiques les mots 'serait susceptible de faire conclure' car il me semble évident que le titulaire d'une marque de commerce déposée qui s'oppose à une demande d'enregistrement n'a pas à prouver que la 'marque' qui fait l'objet de la demande est la même ou à peu près la même que la sienne; il suffit de montrer que l'usage de cette marque laisserait croire que les marchandises qui y sont reliées et celles en rapport avec la marque déposée sont des produits de la même entreprise."

Dans l'affaire *Haw Par Brothers International Ltd c. Le Registrare des marques de commerce* (1979), 48 C.P.R. (2d), le juge Marceau a déclaré ce qui suit à la page 70 :

"Ainsi, pour déterminer si des marques de commerce peuvent créer de la confusion, au sens de la Loi, i.e. si leur emploi concomitant est susceptible de faire croire à un acheteur que les produits y rattachés (sic) viennent de la même source, il faut tenir compte des circonstances et spécialement de cinq facteurs majeurs."

On a déterminé qu'il n'y avait pas de confusion entre le mot TIGER accompagné d'un dessin destiné à des préparations médicamenteuses pour usage humain et l'expression TIGER'S MILK utilisée pour des suppléments vitaminiques et des aliments et breuvages protéinés.

III.2.1 Circonstances de l'espèce

L'examineur qui cherche à déterminer s'il y a possibilité de confusion doit tenir compte de toutes les circonstances de l'espèce. Dans l'affaire *Pianotist*, citée au (1906) 23 R.P.C. 774, le juge Parker, après avoir passé en revue les circonstances de l'espèce qui avaient fait l'objet de considérations juridiques en maintes occasions, déclarait à la p. 777 :

"Il faut considérer les deux mots et les juger d'après leur apparence et leur son. Il faut tenir compte des produits auxquels ils s'appliquent et du genre de clients susceptibles de les acheter. En réalité, il faut envisager toutes les circonstances. En outre, il faut entrevoir ce qui se produira si chacune de ces marques de commerce est utilisée normalement pour les produits de chacun des propriétaires de la marque."

L'examineur qui veut apprécier toutes les circonstances de l'espèce doit consulter les dispositions du paragraphe 6(5) de la Loi. L'affaire citée plus bas illustre bien ces dispositions.

La Cour fédérale du Canada a entendu un appel interjeté d'une décision rendue par la Commission des oppositions, où l'on a déterminé que DAYPAK, marque projetée en liaison avec des "contenants de médicaments", ne créerait pas de confusion avec

DIALPAK, marque déposée pour un "distributeur de comprimés". L'appel a été rejeté. Les critères suivants ont été appliqués dans l'affaire *Ortho Pharmaceutical Corp. v. Mowatt & Moore Ltd.* (1972), 6 C.P.R. (2d) 161, où le juge Heald a déclaré ce qui suit :

[Traduction] "Ayant accordé toute l'attention voulue à cette affaire, je conclus que les deux marques de commerce en question ne se ressemblent pas vraiment en apparence ou au son ni par l'idée qu'elles suggèrent. Ma conclusion est fondée sur une première impression et non sur une comparaison détaillée. À mon avis, les deux marques n'ont pas une présentation similaire ni ne se prononcent de la même manière. Enfin, chacune suggère une idée totalement différente. La marque de l'appelant dénote clairement l'idée d'un distributeur de comprimés sous forme de 'cadran'. Quant à la marque de l'intimé, elle ne présente aucune connotation de ce genre. En fait, on s'arrête surtout à la notion de 'jour' ou de 'quotidien', soit un choix délibéré fait par l'intimé afin de susciter à l'esprit un lien entre sa marque de commerce et l'aspect 'quotidien' du produit.

Le paragraphe 6(5) prévoit qu'en décidant si des marques de commerce créent de la confusion, le tribunal doit tenir compte de tous les facteurs énoncés aux alinéas *a), b), c), d)* et *e)*, ainsi que de toutes les 'circonstances de l'espèce'.

Il y a un autre facteur qu'il me semble approprié d'invoquer, soit le fait que les marques de commerce comportent un élément commun au commerce, i.e. qu'elles se terminent toutes les deux par les lettres 'pak'.

Selon la règle, lorsque des éléments d'une marque de commerce particulière sont communs au commerce, il est impossible qu'un commerçant particulier s'en accapare le droit d'emploi exclusif puisque les éléments en question ne sont pas réputés être 'distinctifs'. La preuve montre qu'on peut trouver au Bureau des marques de commerce canadien, outre la marque DIALPAK de l'appelant, plusieurs centaines d'autres marques déposées pour des distributeurs ou des contenants comportant les lettres 'pak, pac ou pack', et bon nombre d'entre elles sont associées à des produits pharmaceutiques. J'estime que, dans un cas comme celui-ci, les deux marques ont le même suffixe, ce qui rend les commerçants plus attentifs à un préfixe différent et minimise par le fait même le risque qu'il y ait confusion."

III.2.2 Paragraphe 6(5)

Lorsqu'il y a possibilité de confusion aux termes du paragraphe 6(2), l'examineur doit, conformément au paragraphe 6(5) de la Loi, tenir compte de toutes les circonstances de l'espèce, notamment :

- a) le caractère distinctif inhérent des marques de commerce et la mesure dans laquelle elles sont devenues connues;
- b) la période de temps pendant laquelle elles ont été en usage;
- c) le genre de marchandises, services ou entreprises;
- d) la nature du commerce; et
- e) le degré de ressemblance entre les marques de commerce dans la présentation, le son ou dans les idées qu'elles suggèrent.

III.2.2.1 Alinéa 6(5)a) — Caractère distinctif inhérent

Une marque de commerce est réputée avoir un caractère distinctif inhérent si elle est créée de toutes pièces, est unique et non descriptive. Si une marque possédant un caractère distinctif inhérent fait l'objet d'une demande en suspens, on considère qu'elle a de fortes chances d'être enregistrable. Si cette marque est déjà enregistrée, l'examineur doit veiller à protéger les droits qui en dérivent en raison du caractère distinctif inhérent de la marque.

Par exemple, il est évident qu'une marque comme KODAK, qui n'est en fait qu'un mot purement arbitraire, possède un caractère inhérent plus distinctif qu'une marque telle CORTI-VET qui pourrait être employée en liaison avec un produit vétérinaire contenant de la cortisone. En d'autres termes, la qualification de "caractère distinctif inhérent" est facilement applicable au mot KODAK parce que, contrairement à CORTI-VET, il ne suggère ni ne décrit rien, pas plus qu'il n'évoque de lien avec les films ou le matériel photographiques. Lorsqu'il s'agit de comparer les deux marques (mots), l'examineur doit tenir compte des notions suivantes :

[Traduction] "Si les mots sont distinctifs, en ce sens que ce sont des mots inventés, leurs petites différences ne suffisent pas à les distinguer, tandis que si les mots sont ordinaires ou descriptifs, ils présentent des désavantages dont il faut tenir compte. Personne n'a le droit de restreindre le sens ordinaire des mots et ne peut se réserver exclusivement l'emploi de mots de nature générale. Dans un cas semblable, de petites différences suffisent à différencier les mots entre eux et il y a lieu d'appliquer cette règle lorsqu'une partie commune à deux mots est également commune au commerce auquel il s'applique." H.G. Fox, *Canadian Law of Trade Marks*, 3^e édition, p. 173.

Le juge Rand, dans la cause *General Motors Corp. v. Bellows*, a entériné la théorie selon laquelle un mot ordinaire, c'est-à-dire une marque faible, a droit à une protection moindre que celle qui est accordée à un mot inventé ou unique. Au procès (1947), 7 C.P.R., le juge Cameron a interprété la règle de la façon suivante à la page 8 :

[Traduction] "Pour déterminer si des marques sont semblables, il faut considérer la nature même des mots et distinguer les mots inventés ou imaginaires des mots ordinaires couramment employés. Un mot créé de toutes pièces a une portée bien plus considérable qu'un mot ordinaire."

En appel ((1949), 10 C.P.R. 101), le juge Rand a déclaré à la page 115:

[Traduction] "M. Fox a soutenu que, lorsqu'une partie s'approprie un mot courant du vocabulaire du commerce pour en faire une marque (mot) et cherche à empêcher ses concurrents d'en faire autant, le degré de protection auquel elle a droit doit être moindre que celui dont elle bénéficie dans le cas d'un mot inventé, unique ou non descriptif; et son avis s'appuie sur un fondement juridique très solide." H.G. Fox, *Canadian Law of Trade Marks*, 3^e édition, p. 173.

III.2.2.2 Alinéa 6(5)b) — Période et degré d'emploi

De façon générale, l'examineur jouit d'une compétence limitée lorsqu'il s'agit de juger de la confusion en se fondant sur la durée et le degré d'emploi de la marque de commerce. La preuve de cas réels de confusion selon l'alinéa 12(1)d) ne lui sera pas disponible.

Si les propriétaires des marques considérées comme créant de la confusion ne sont pas d'accord avec la décision du registraire, ils peuvent en appeler devant la Cour fédérale du Canada. La Cour tiendra alors compte de la durée et du degré d'emploi de la marque de commerce déposée et de la marque censée créer de la confusion. Dans les jugements de cette nature, il est généralement admis qu'une marque dont on a fait pendant longtemps un usage considérable et qui est dès lors très connue a droit à une plus grande protection qu'une marque moins connue. Si les deux marques ont été utilisées pendant longtemps dans la même région sans avoir apparemment créé de la confusion, la confusion ne se produira probablement pas par la suite et les deux marques pourront être déposées. C'est lorsqu'un requérant dont la demande a été rejetée tente de faire radier une marque déposée que la période et le degré d'emploi entrent davantage en ligne de compte.

III.2.2.3 Alinéa 6(5)c) — Genre de marchandises ou de services

Lorsqu'il prend une décision à propos de la confusion, l'examineur doit non seulement s'arrêter au caractère distinctif inhérent des marques, mais aussi étudier le genre de marchandises ou de services associés aux marques. C'est pourquoi il doit bien comprendre la description des marchandises ou des services qui figure sur la formule de demande d'enregistrement de même que la classification de ces marchandises et services.

L'examineur doit également déterminer si les marchandises figurant dans la demande sont d'usage courant et si le consommateur les achète aisément sans leur accorder un examen particulier ou bien si elles sont onéreuses et font l'objet d'un choix attentif de la part de l'acheteur (*General Motors Corp. v. Bellows* (1949), 10 C.P.R. 101 aux pages 115 et 116). Dans le premier cas, l'examineur doit s'assurer que la marque faisant l'objet de la demande diffère suffisamment de la marque déposée pour que le consommateur ne les confonde pas lors d'achats courants et hâtifs. Dans le deuxième cas, l'examineur peut, bien entendu, permettre des différences plus subtiles et complexes étant donné que l'acheteur mettra probablement plus de temps pour choisir un article et, donc, la marque qui y est associée.

III.2.2.4 Alinéa 6(5)c) — Genre de marchandises ou de services — Produits pharmaceutiques

Au moment de déterminer s'il y a confusion entre des marques de commerce utilisées dans l'industrie pharmaceutique, l'examineur doit porter une

attention toute spéciale en raison des conséquences graves qui pourraient découler d'erreurs ou de négligence.

Dans la cause *Mead Johnson & Co. v. G.D. Searle & Co.* (1967), 53 C.P.R. 1, le juge Dumoulin a insisté sur l'importance d'éviter la confusion en ce qui touche la vente et la préparation des produits pharmaceutiques, même dans les cas où les produits en question sont vendus exclusivement sur ordonnance et ne sont préparés que par des pharmaciens, sur les directives écrites d'un médecin.

Voir également *Schering Canada Inc. v. Thompson Medical Co., Inc.* (1983), 81 C.P.R. (2d) 270.

III.2.2.5 Alinéa 6(5)d) — Nature du commerce

Au moment d'apprécier la nature du commerce, l'examineur doit déterminer si les marchandises sont vendues directement par le manufacturier, par l'intermédiaire de grossistes ou détaillants, par catalogue ou par téléphone. Si les marchandises sont commandées par téléphone, l'aspect sonore devient encore plus important que lorsque le consommateur peut voir la marque sur les marchandises. Les grossistes pourraient ne pas être induits en erreur parce qu'ils sont en rapport direct avec les manufacturiers, mais les consommateurs ne possédant pas une connaissance approfondie du marché pourraient être confondus.

Si, d'emblée, l'examineur est incertain que les canaux de distribution sont les mêmes pour les deux marques, il doit citer l'enregistrement dans un rapport et demander au requérant d'exposer ses arguments en la matière. Si le requérant montre de façon convaincante que les canaux de distribution sont différents, l'examineur devra tenir compte de ce facteur pour décider s'il retire ou non l'objection.

Dans l'affaire *Sarah Coventry, Inc. v. Abrahamian* (1984), 1 C.P.R. (3d) 238, on a déterminé qu'il n'y avait pas de confusion entre la marque de commerce SARAH pour la bijouterie fantaisie et celle de ZAREH pour la bijouterie fabriquée sur commande. Les bijoux SARAH étaient fabriqués en série et peu dispendieux, tandis que les bijoux ZAREH étaient tous faits à la main et très dispendieux. En outre, les parties commercialisaient leurs marchandises en utilisant des points de vente différents. Le tribunal a donc déterminé qu'il n'y avait aucun risque de confusion, et a aussi tenu compte du fait que SARAH

était une marque faible dont on n'avait pas fait un usage considérable et que les différences phonétiques entre les deux marques étaient suffisantes pour éviter toute confusion.

L'examineur ne devrait pas nécessairement tenir compte du fait qu'un requérant vend exclusivement ses marchandises en gros lorsque, en fait, elles pourraient aussi être vendues au détail. Dans la cause *Eminence S.A. v. Registrar of Trade marks* (1977), 39 C.P.R. (2d) 40, à la p. 43, le juge Dubé a déclaré ce qui suit :

[Traduction] "Même si Fabergé ne vend pas ses produits dans les mêmes endroits que l'appelant, elle a légalement le droit de le faire. Il importe peu que les produits EMINENCE de Fabergé se vendent à l'heure actuelle dans des salons de coiffure plutôt que dans des pharmacies."

III.2.2.6 Alinéa 6(5)e) — Degré de ressemblance entre les marques

Lorsque confronté à la question de la confusion entre des marques de commerce, l'examineur doit s'attacher au degré de ressemblance dans la présentation ou le son ou dans les idées qu'elles suggèrent. Si une marque faisant l'objet d'une demande d'enregistrement se présente avec la même écriture qu'une marque inscrite au registre, il y a lieu de prendre cet élément en considération. Si deux marques sont formées d'un mot et d'un dessin ayant une disposition semblable, ou si elles expriment une idée commune, elles peuvent prêter à confusion.

L'examineur doit aussi être à l'affût d'une confusion pouvant exister entre des marques de commerce énoncées dans l'une ou l'autre des langues officielles du Canada ou dans les deux. Dans l'affaire *Scott Paper Co. v. Beghin-Say S.A.* (1985), 5 C.P.R. (3d) 225, le juge Strayer a déclaré :

"Je ne doute pas que le registraire des marques de commerce et la Cour doivent se montrer vigilants et repérer les possibilités de confusion entre les marques de commerce rédigées dans l'une ou les deux langues officielles du Canada. C'est ce qu'exige le statut constitutionnel et légal des deux langues à l'échelon fédéral, mais cela reflète aussi le fait qu'il existe plusieurs millions de Canadiens bilingues qui peuvent associer

les termes d'une langue officielle avec leurs équivalents dans l'autre langue."

Dans l'affaire *Rose c. Fraternité Interprovinciale des Ouvriers en Électricité* (1977), 32 C.P.R. (2d) 42, le juge Walsh a jugé qu'un dessin portant les mots FRATERNITÉ INTERPROVINCIALE DES OUVRIERS EN ÉLECTRICITÉ pouvait être confondu avec un autre qui avait été déposé auparavant et qui portait les mots INTERNATIONAL BROTHERHOOD OF ELECTRICAL WORKERS. Voir aussi *Johnson & Johnson Ltd. v. Philippe-Charles Ltd.* (1974), 18 C.P.R. (2d) 40, citée dans celle-ci.

L'examineur doit porter une attention spéciale à deux marques de commerce qui suggèrent la même idée, même si leur orthographe ou leur prononciation ne sont pas semblables. Par exemple, un consommateur peut confondre les mots MONDAY et LUNDI.

De plus, l'examineur devra être attentif si la prononciation de deux marques est semblable, même si leur forme écrite est différente. Un consommateur pourrait par exemple confondre les mots KAUPHUSA et COFFUCA même si, sur le plan visuel, ils sont différents.

Au moment de déterminer s'il y a confusion entre deux marques de commerce, il faut savoir que le premier mot ou la première syllabe d'une marque de commerce est plus important aux fins de la distinction que ceux ou celles qui suivent. Dans l'affaire *Conde Nast Publications Inc. c. Union des Éditions Modernes* (1979), 46 C.P.R. (2d) 183, le juge Cattanach a déclaré ce qui suit :

"Elle [l'intimée] a utilisé la totalité de la marque de commerce de l'appelante et y a ajouté les mots 'ÂGE TENDRE'. Il est évident que le premier mot ou la première syllabe d'une marque de commerce est celui ou celle qui sert le plus à établir son caractère distinctif. En l'espèce, le premier mot et l'élément le plus important de la marque dont l'intimée veut obtenir l'enregistrement est identique à la marque que l'appelante a fait enregistrer."

III.3 Test de confusion

Pour déterminer s'il y a confusion, il faut se fier à sa première impression. Les consommateurs peuvent connaître la marque de commerce, mais une réminiscence imparfaite peut cependant les amener à prendre une marque pour une autre. L'examinateur doit se mettre à la place des consommateurs et se demander si une personne qui a une réminiscence imparfaite serait portée à penser que les marchandises ou les services qui portent la marque de commerce du requérant et celles qui sont associées à la marque déposée sont fabriqués, vendus, donnés à bail, loués ou exécutés par la même personne.

Chaque demande doit être examinée sous l'angle de la confusion, qu'il s'agisse d'une marque de commerce ordinaire, d'une marque projetée, d'une marque de certification ou d'un signe distinctif.

Après avoir examiné certains cas où l'on traitait de la confusion, le président Thorson a présenté le résumé suivant dans l'affaire *British Drug Houses Ltd. v. Battle Pharmaceuticals* (1944), 4 C.P.R. 48, aux pages 57 et 58 :

[Traduction] "Pour déterminer s'il faut radier une marque de commerce parce qu'elle ressemble à une autre qui est déjà déposée en liaison avec des produits semblables, il ne faut pas comparer les deux marques, une à côté de l'autre, en vue de relever les différences. Elles ne doivent pas être analysées méthodiquement, mais le juge doit plutôt se mettre à la place de quelqu'un qui se souvient de façon générale et imprécise d'une marque qu'il a déjà vue et qui en voit une autre toute seule plus tard. Si cette personne risque de penser que les produits de la seconde marque viennent des mêmes fabricants que ceux dont elle se souvient vaguement, le tribunal peut alors conclure que ce sont des marques semblables. Cette façon de procéder se justifie très bien. Des marques semblables ne sont pas des marques identiques, ce qui veut dire qu'il existe une certaine différence entre elles, sinon elles seraient identiques. Si on les étudie minutieusement en vue de discerner ce qui les différencie, on passe à côté de cette distinction importante. On doit plutôt s'attacher à l'effet que produira cette dernière marque sur les vendeurs et les usagers ordinaires, compte tenu du fait que les gens en général se souviennent vaguement d'une chose plutôt que d'en avoir un souvenir précis."

Dans l'affaire *Canadian Schenley Distilleries Ltd. c. Canada's Manitoba Distillery Ltd.* (1975), 25 C.P.R. (2^e éd.) 1, le juge Cattanach a déclaré ce qui suit à la p. 5 :

"Lorsqu'il s'agit de dire si deux marques de commerce peuvent être confondues, il faut prendre en considération les personnes qui achèteront vraisemblablement les marchandises, c'est-à-dire les personnes qui forment habituellement le marché, à savoir les consommateurs. Il ne s'agit pas de l'acheteur impulsif, négligent ou distrait ni de la personne très instruite ni d'un expert. On cherche à savoir si une personne moyenne, d'intelligence ordinaire, agissant avec la prudence normale peut être trompée. Le registraire des marques de commerce ou le juge doit évaluer les attitudes et les réactions normales de telles personnes afin de mesurer la possibilité de confusion.

Une jurisprudence constante a établi que la technique appropriée pour l'étude de marques de commerce semblables ne consistait pas à les placer côte à côte et à analyser d'un oeil critique leurs ressemblances et leurs différences, mais bien à trancher la question dans l'ensemble au premier abord."

Dans cette affaire, il a été jugé que la marque TSAREVITCH, destinée à des boissons alcoolisées, créait de la confusion avec la marque TOVARICH utilisée pour une marchandise semblable.

Quand la ou les marques en question sont des marques composées, c'est la totalité des marques qui doit être appréciée. Dans l'affaire *British Drug Houses*, le président Thorson déclarait à la p. 60 :

[Traduction] "C'est la combinaison des éléments qui constituent la marque de commerce et qui lui confère un caractère distinctif; il faut donc considérer l'effet de la marque en son entier plutôt que d'un élément en particulier.."

Voir aussi *Ultravite Laboratories Ltd. v. Whitehall Laboratories Ltd.* (1965), 44 C.P.R. 189.

Dans son étude, l'examineur doit tenir compte seulement de la marque qui fait l'objet d'une demande et seulement de celle qui est déposée. Le fait que la marque faisant l'objet d'une demande est employée avec une dénomination sociale ou un logo n'a pas d'importance puisqu'il ne s'agit pas de la marque sur laquelle on cherche à acquérir un droit exclusif. Faisant des observations à ce sujet dans l'affaire *British Drug Houses Ltd. v. Battle Pharmaceuticals* (1944), 4 C.P.R. 48, le président Thorson déclarait, à la p. 55 :

[Traduction] "Dans son appréciation de la question principale, qui est de savoir si l'usage de la marque en question est susceptible de semer la confusion dans l'esprit des vendeurs et des usagers, le tribunal ne doit pas se laisser emporter par des considérations non pertinentes. Le défendeur a produit des échantillons des bouteilles dans lesquelles sont vendues les préparations de chacune des parties. Celles-ci varient quelque peu par leur forme et il y a des différences dans leur étiquette. Le tribunal n'a pas à se préoccuper des bouteilles qui servent à la vente des préparations ou des étiquettes sur celles-ci, mais des marques de commerce sous lesquelles elles sortent sur le marché. C'est l'effet produit par la marque et non celui produit par les bouteilles ou les étiquettes qui importe. Si le fait d'utiliser ces marques sur les produits pourrait semer la confusion à leur sujet, les différences sur les bouteilles ou les étiquettes pourraient diminuer la confusion qui en résulte mais elles ne la feront pas disparaître pour autant. Une différence dans les bouteilles ou les étiquettes ne transformera pas des marques de commerce semblables en des marques de commerce dissemblables. Ces différences n'ont rien à voir avec les questions en litige devant le tribunal, car rien n'empêche chacune des parties de continuer à utiliser les bouteilles et étiquettes actuelles ou d'en modifier la présentation. Ni la bouteille, ni l'étiquette ne font partie de la marque de commerce. La protection accordée par l'enregistrement couvre tout usage normal de la marque et ne se limite pas à un usage particulier, comme la forme d'une bouteille ou d'une étiquette."

III.3.1 Doutes au sujet de la confusion

Si l'examineur a des doutes sur la question de savoir si la marque qui fait l'objet d'une demande peut être confondue avec une marque déposée, il fera annoncer cette demande de la manière prescrite. Conformément au paragraphe 37(3), il notifie le propriétaire de la marque déposée susceptible d'être confondue avec la première que la demande sera annoncée.

III.4 Feuille de recherche

Il s'agit d'un document préparé sur ordinateur qui contient des données fondamentales telles la marque de commerce, les rubriques, le requérant, le numéro de série, les marchandises et les services ainsi que la date de production de la demande. Ce document est utilisé dans le cadre de la recherche manuelle et sert aussi à consigner la recherche effectuée par l'examineur. (Échantillon présenté plus loin)

III.5 Rubriques de la recherche

La première étape d'une recherche consiste à étudier les traits saillants de la marque de commerce. Les rubriques sous lesquelles la recherche sera effectuée doivent être inscrites. Ces rubriques comprennent celles sous lesquelles la marque de commerce est indexée, mais ne s'y limitent pas nécessairement. L'inscription des rubriques ne peut être faite que si la nature et l'objet des marchandises ou des services visés par la demande sont bien compris. Les examinateurs et les chercheurs se trouveront, à l'occasion, dans l'impossibilité de déterminer le secteur commercial associé à la marque de commerce lorsque les marchandises et les services précisés dans la demande leur sont inconnus. Si les sources de référence dont ils disposent ne leur permettent pas de trouver l'information nécessaire, ils devront différer leur recherche jusqu'à ce qu'ils aient obtenu du requérant des précisions ou des renseignements supplémentaires. Des suppositions peuvent mener à des erreurs sérieuses.

Les exemples qui suivent permettront de donner une idée des rubriques sous lesquelles il faut effectuer une recherche pour divers types de marques.

III.5.1 Voyelles

Lorsqu'on cherche des mots commençant par une voyelle ou comprenant des voyelles, la recherche doit généralement porter sur toutes les voyelles ou sur la plupart d'entre elles, particulièrement dans les mots courts.

EXEMPLE

Marque : GIRO

Indexée : GIRO

Rubriques : Garo

Gero

Giro

Goro

Gyro

III.5.2 Consonnes

Les mots dont les premières lettres sont des consonnes qui sont équivalentes sur le plan phonétique à d'autres lettres de l'alphabet doivent être recherchés sous les équivalents phonétiques.

EXEMPLE

Marque : CHRYMEC

Indexée : CHRYMEC

Rubriques : Chry

Cry

Kry

Khry

REMARQUE : Sachant que le "degré de ressemblance" dans la présentation ou le son joue un rôle important dans la détermination de la confusion, les équivalents phonétiques des mots, des lettres ou des chiffres doivent être considérés. Les index contiennent de nombreux renvois à divers équivalents phonétiques de mots connus figurant au dictionnaire, mais dans le cas d'un mot inventé, il sera nécessaire de consulter des rubriques supplémentaires.

III.5.3 Lettres

Pour toute marque formée de deux lettres, il y a lieu de faire une recherche sous chacune des lettres. Les marques formées de trois lettres ou plus doivent être cherchées sous la première et la deuxième lettres. Il faut chercher sous toutes les lettres qui composent un monogramme. Enfin, les lettres doivent également être cherchées sous leurs équivalents phonétiques.

EXEMPLE

Marque : JP

Indexée : JP

Rubriques : JP

PJ

Gît Pé

III.5.4 Noms ou noms de famille

EXEMPLE

Marque : MARIE GAGNÉ
Indexée : MARIE GAGNÉ
GAGNÉ, MARIE
Rubriques : Marie Gagné
Gagné, Marie

III.5.5 Mots exprimant un éloge ou une qualité

Lorsqu'il s'agit de mots exprimant un éloge ou une qualité, par exemple "favori", "idéal", "incomparable", la recherche peut se limiter aux marques associées à des marchandises ou à des services de même catégorie étant donné que ces mots ont tendance à produire des marques très faibles.

III.5.6 Préfixes ou suffixes communs

Les propriétaires de marques de commerce tendent à préférer certains mots ou certaines expressions en raison de leur connotation suggestive.

EXEMPLE

Dura (idée de durabilité)
Flex (idée de flexibilité)
Ton (idée de sonorité ou de couleur)

Dans ce cas, la recherche se limite à recenser les marques dont la ressemblance est élevée, soit du point de vue de la présentation ou du son, soit par les idées qu'elles suggèrent, et associées à des marchandises ou à des services identiques ou intimement apparentés.

III.5.7 Marques distinctives

Une marque très distinctive exige une recherche très approfondie qui porte sur des marques offrant une légère ressemblance seulement ainsi que sur des marchandises ou des services qui peuvent ou non lui être apparentés. Exemple : KODAK, XEROX.

III.5.8 Marques pharmaceutiques

Quant à la recherche d'une marque appartenant à la catégorie générale des préparations pharmaceutiques, des médicaments, des préparations vétérinaires et autres, il est nécessaire de consulter un index à part appelé Index pharmaceutique. Cet index alphabétique permet d'amplifier la recherche effectuée dans l'index régulier pour cette catégorie de marchandises. Il sépare la marque de commerce, parfois lettre par lettre, et fournit une fiche pour chaque lettre ou groupe de lettres qui précède la portion retranchée.

EXEMPLE

Marque : RESPBID

Rubriques de l'index pharmaceutique :

RESPBID
ESPBID, R
BID, RESP
ID, RESPB
D, RESPBI

EXEMPLE

Marque : TRIPHASIL

Rubriques de l'index pharmaceutique :

TRIPHASIL

RIPHASIL, T
IPHASIL, TR
PHASIL, TRI
HASIL, TRIP
ASIL, TRIPH
SIL, TRIPHA
IL, TRIPHAS

Par exemple, lorsqu'on cherche la marque RESPBID dans l'index pharmaceutique, il est possible de trouver une marque pouvant créer de la confusion comme DESPID et RASPBID en cherchant sous les rubriques ESPID ou BID, tel qu'indiqué. Autrement, de telles marques susceptibles de créer la confusion n'auraient pu être trouvées.

Après avoir repéré dans l'index pharmaceutique une marque pouvant créer de la confusion, les chercheurs doivent vérifier l'index régulier ainsi que les index des marques abandonnées et refusées, pour déterminer les marchandises, le propriétaire, la date d'enregistrement de la marque, etc.

Veillez remarquer que l'index pharmaceutique a été conçu pour servir de complément à l'index régulier. Une marque pharmaceutique doit également être cherchée dans l'index régulier, bien que de façon moins exhaustive. En effet, une marque susceptible de porter à confusion peut y être trouvée pour des marchandises autres que des produits pharmaceutiques, mais faisant partie d'une classe connexe, et peut, par conséquent, entraîner une objection.

L'index pharmaceutique contient également la liste des noms autorisés de pesticides, des Dénominations communes internationales (DCI) et des noms autorisés par le *British Pharmacopoeia Commission (B.P.C.)* ; toutefois, ils ne sont pas décomposés comme le sont les marques de commerce. Si la marque qui fait l'objet de la demande figure sur une de ces listes, l'examineur doit alors soulever une objection conformément aux dispositions de l'alinéa 12(1)*b* de la Loi.

REMARQUE : Depuis 1988, les noms autorisés de pesticides ne figurent plus dans l'index, mais ont plutôt été regroupés dans le relieur vert qui se trouve à la salle de recherche publique. La liste la plus à jour des Dénominations communes internationales se trouve aussi dans un relieur à la salle de recherche.

III.6 Recherche des index

Pour être complète, une recherche doit s'assortir d'une vérification des index de marques déposées, abandonnées, rejetées ou en suspens en vertu de la *Loi des marques de commerce et dessins de fabrique*, la *Loi sur la concurrence déloyale* et la *Loi sur les marques de commerce* ainsi que le Registre de Terre-Neuve. L'index des marques rejetées et abandonnées permet de découvrir l'existence de précédents ou de recherches antérieures susceptibles d'être utiles pour le cas à l'étude.

Les index des noms de requérants et de propriétaires inscrits constituent des sources de référence précieuses pour l'examineur, en particulier s'il se rend compte que le requérant est propriétaire de marques de commerce déjà enregistrées qui risqueraient de créer de la confusion. *Voir l'article 15.*

L'examineur peut encore consulter d'autres index à l'occasion, tels ceux des marques annulées et radiées, l'index pharmaceutique et l'index des marques protégées en vertu de la Convention de Paris. Il faut par exemple consulter l'index pharmaceutique et les listes des dénominations communes de produits pharmaceutiques ou de pesticides lorsqu'une marque faisant l'objet d'une recherche se rapporte à des médicaments, à des produits pharmaceutiques, à des aliments diététiques, à des compléments alimentaires, à des pansements médicamenteux, à des antiseptiques, à des germicides, à des pesticides, à des fongicides, à des produits vétérinaires, etc.

La liste des indications géographiques pour les vins ou spiritueux doit être consultée lorsque la demande est à l'égard de telles marchandises.

On consultera l'index et les registres des marques protégées en vertu de l'article 6^{ter} de la Convention de Paris lorsqu'on cherche des marques composées de drapeaux, d'armoiries, d'emblèmes héraldiques et d'autres représentations du même genre. *Voir l'alinéa 9(1)i.* Voir à la section IV.8 du présent manuel les raisons qui justifient cette recherche.

III.7 Découverte d'une marque créant de la confusion

III.7.1 Confusion avec une marque déposée — Alinéa 12(1)d)

Si, d'après les critères énoncés à la section III.2 du présent manuel, on détermine que la marque dont la demande est à l'étude crée de la confusion avec une marque déposée, l'examineur doit soulever une objection conformément à l'alinéa 12(1)d) de la Loi. Le paragraphe 37(2) de la Loi stipule aussi que le requérant doit être averti de cette décision ainsi que des motifs qui la justifient et avoir l'occasion d'y répondre. Cette réponse sera prise en considération et, si l'examineur est convaincu qu'il y a effectivement confusion, il rejettera finalement la demande en donnant toutes les raisons qui motivent son refus.

REMARQUE : Lorsqu'un requérant désire surmonter une objection de confusion et qu'il prétend avoir utilisé sa marque avant celle qui a été déposée, il peut intenter des poursuites devant la Cour fédérale afin de faire radier la marque déposée. L'examineur peut alors accorder un délai au requérant pour lui permettre d'entamer et de mener à bien ses poursuites.

III.7.2 Marques de commerce liées — Article 15

Si le requérant est le propriétaire d'autres marques avec lesquelles celle qu'il veut enregistrer risquerait de créer de la confusion, l'examineur ne soulèvera pas d'objection en vertu de l'alinéa 12(1)d). Conformément à l'article 15, la marque qui fait l'objet de la demande d'enregistrement sera liée aux autres marques dont le requérant est propriétaire.

Dans les cas où un transfert partiel est reconnu, l'énoncé de l'association devrait préciser les marchandises en liaison avec lesquelles les marques sont liées. Par exemple, la marque HABITANT est détenue par plusieurs propriétaires et serait liée de la façon suivante : marque liée TMDA 46783 en liaison avec les marchandises mentionnées sous 2. Conformément à la règle 33, le Bureau des marques de commerce peut corriger toute erreur en supprimant l'association entre des marques qui, en raison d'une erreur d'écriture, n'auraient pas dû être liées.

III.7.3 Confusion avec une marque de certification

L'article 24 de la Loi prévoit l'enregistrement d'une marque créant de la confusion avec une marque de certification déposée par une personne autorisée à employer cette dernière marque. Cela est possible seulement si le propriétaire de la marque de certification déposée accorde son consentement et que les marques présentent une "différence caractéristique". La marque doit être employée par le détenteur de licence de façon à "indiquer que les marchandises en liaison avec lesquelles elle est employée ont été fabriquées, vendues, données à bail ou louées, et que les services en liaison avec lesquels elle est employée ont été exécutés par [lui] comme étant une des personnes ayant droit d'employer la marque de certification". Toutefois, l'enregistrement de cette marque doit être radié par le registraire si le propriétaire retire son consentement ou si l'enregistrement de la marque de certification est annulé. *Voir les paragraphes 23(2) et 23(3) de la Loi sur les marques de commerce et les sections II.7.5.3 et IV.4.13 du présent manuel.*

III.7.4 Noms commerciaux

La *Loi sur les marques de commerce* ne prévoit aucune disposition autorisant l'examineur à soulever une objection pour motif de confusion avec des noms commerciaux. Un nom commercial est le nom de l'établissement sous lequel un requérant exerce son commerce et peut aussi être une marque de commerce (par exemple, "GE"), sous réserve qu'il est effectivement employé comme marque de commerce. Bien entendu, le critère d'enregistrement applicable à toutes les marques de commerce s'applique.

III.8 Demandes en coïncidence créant de la confusion — Ayant droit — Article 16

Si, en consultant les index des demandes en suspens, l'examineur découvre une marque de commerce susceptible de créer de la confusion avec la demande à l'étude, il doit déterminer lequel des requérants a droit à l'enregistrement. Historiquement, les décisions pour établir l'ayant droit étaient prises en déterminant que la première personne qui avait employé une marque au Canada était la personne ayant droit à l'enregistrement. Toutefois, l'emploi ne constitue plus le seul fondement au Canada; les dates déterminant l'ayant droit pour les demandes basées sur la révélation, l'emploi projeté et sur une marque déposée dans un autre pays sont prévues à l'article 16 de la *Loi sur les marques de commerce*. Le tableau suivant donne les types de demandes qu'on peut présenter au Canada, ainsi que la date déterminante qui leur revient. Voir les paragraphes 16(1), 16(2) et 16(3). Voir aussi les sections III.8.4, V.10 et V.11 du présent manuel.

III.8.1 Ayant droit

Types de demande d'enregistrement	Date qui détermine l'ayant droit
16(1) Employée au Canada	Date de l'emploi au Canada indiquée dans la demande
16(1) Révélée au Canada	Date à laquelle la marque a été révélée au Canada selon la demande
16(2) Déposée dans ou pour un pays de l'Union et employée dans un pays autre que le Canada (revendication de la priorité conventionnelle)	Date de la production de la demande dans ou pour un pays de l'Union sur laquelle la demande canadienne est fondée
16(2) Déposée dans ou pour un pays de l'Union et employée dans un pays autre que le Canada	Date de la production au Canada
16(3) Emploi projeté au Canada	Date de la production au Canada

III.8.1.1 Disposition de la demande

Une demande relative à une marque de commerce qui n'est pas enregistrable peut être réglée de différentes façons :

1) Abandon volontaire de la demande par le requérant.

ou

2) Signification au requérant d'un avis de défaut conformément à l'article 36.

ou

3) Rejet de la demande conformément à l'alinéa 37(1)c).

ou

4) Annonce de la demande si le requérant surmonte les objections.

III.8.2 Demandes abandonnées

Une demande abandonnée ne peut servir d'objection à une demande en suspens. *Voir l'alinéa 37(1)c).*

III.8.3 Emploi simultané de marques créant de la confusion

Bien que l'examineur ne soit pas tenu de prendre des mesures relativement à l'emploi simultané de marques créant de la confusion, il peut néanmoins se familiariser avec le paragraphe 21(1) de la *Loi sur les marques de commerce*, en prévision d'une ordonnance de la Cour.

Il y a emploi simultané lorsque le propriétaire de la marque créant de la confusion a "de bonne foi employé au Canada une marque de commerce... créant de la confusion" et lorsque "l'emploi continu de la marque... dans une région territoriale définie..." est considéré comme n'étant pas contraire à l'intérêt public.

III.8.4 Notification aux requérants

Lorsqu'il y a confusion entre des marques faisant l'objet de demandes en suspens, l'examineur doit aussitôt accepter pour publication la demande de l'ayant droit, à condition qu'il n'y ait aucune autre objection ou exigence requise. À la même occasion, l'examineur informera le requérant n'ayant pas droit à l'enregistrement que, compte tenu de la date antérieure figurant sur la demande créant de la confusion, celui-ci n'est pas la personne ayant droit à l'enregistrement.

Une demande ayant droit à l'enregistrement à laquelle fait obstacle une demande en coïncidence créant de la confusion qui fait l'objet d'une opposition ne sera pas tenue en suspens en attendant l'issue de la procédure d'opposition, mais sera annoncée dans le *Journal des marques de commerce*. Voir *Anheuser-Busch, Inc. v. Carling O'Keefe Breweries of Canada Ltd.* (1982), 69 C.P.R. (2d) 136.

Une demande ayant droit à l'enregistrement à laquelle fait obstacle une demande en coïncidence qui a été admise ne suscitera pas une objection sous l'article 16. L'examineur dirigera simplement l'attention à la demande admise et acceptera pour annonce la marque en cause, à condition qu'il n'y ait aucune autre objection ou exigence requise.

Lorsque la demande de la personne n'ayant pas droit à l'enregistrement porte à confusion avec une autre demande en instance qui a été publiée dans le *Journal des marques de commerce*, la personne n'ayant pas droit à l'enregistrement devrait recevoir un rapport précisant que sa marque porte à confusion avec la marque publiée et être informée de la date de publication.

Lorsqu'une demande en examen n'a pas droit à l'enregistrement à cause d'une autre demande également en instance et créant de la confusion, laquelle fait l'objet d'une opposition, la demande ne sera pas tenue en suspens jusqu'au dénouement de la procédure d'opposition, mais donnera lieu à un rapport précisant que la marque porte à confusion et que le requérant dispose d'un délai de réponse de quatre mois. Voir *Anheuser-Busch, Inc. v. Carling O'Keefe Breweries of Canada Ltd.* (1982), 69 C.P.R. (2d) 136.

REMARQUE : Une demande ayant droit à l'enregistrement à laquelle fait obstacle une demande en co-instance créant de la confusion qui doit être annoncée, mais qui n'a pas encore été publiée officiellement dans le *Journal des marques de commerce*, sera acceptée pour publication, à condition qu'il n'y ait aucune autre objection ou exigence requise, peu importe qu'il soit trop tard pour empêcher la publication de la marque de commerce n'ayant pas droit à l'enregistrement. Le délai pour le retrait d'une approbation dans un tel cas est la date réelle de la publication. L'examineur émettra un rapport avisant la partie n'ayant pas droit à l'enregistrement qu'une autre demande a été produite portant une date d'ayant droit antérieure et que l'approbation est retirée. L'examineur signalera aussi qu'un erratum sera publié précisant que la publication de la demande de la personne n'ayant pas droit à l'enregistrement a été faite par erreur. Cependant, si la demande en co-instance créant de la confusion est découverte après la date de publication, le processus devient alors irréversible puisque la finalité est l'annonce. Voir l'affaire *RAPIDO PLUS. Beaver Knitwear Ltd. v. Registrar of Trade Marks* (1986), 11 C.P.R. (3d) 257.

III.8.5 Même date déterminante

Lorsque les deux parties ont la même date déterminante (c'est-à-dire, la même date de premier emploi ou la même date de production de la demande, etc., pour des marchandises ou des services semblables ou identiques), on approuvera les deux demandes pour l'annonce. La raison est qu'en vertu de l'article 16 on ne peut accorder la préséance à aucune des deux.

III.9 Sources de référence

La section IV du présent manuel intitulé : "Examen de la marque" donne une liste complète de toutes les sources de référence à la disposition de l'examineur, c'est-à-dire, les dictionnaires, les encyclopédies, etc.

III.10 Préparation du dossier en vue de l'annonce

On trouvera ci-après la liste de toutes les opérations qu'il y a lieu d'effectuer.

- 1) Réunir la demande, les certificats présentés à l'appui de celle-ci ainsi que la feuille de vérification.
- 2) Apposer le dessin de la marque de commerce dans le coin inférieur gauche de la première page de la demande.
- 3) Inscrire dans le coin supérieur droit de la demande :
 - a) le numéro de série;
 - b) la date de production;
 - c) la date de priorité (s'il y a lieu).
- 4) Dans le cas d'une demande présentée en vertu du paragraphe 16(2), inscrire le numéro de l'enregistrement et la date dans la marge de gauche de la revendication (si ces renseignements ne figurent pas dans la demande).
- 5) À l'aide de la feuille de l'annonce pré-imprimée (échantillon ci-joint), inscrire tout renseignement pertinent devant figurer dans le *Journal des marques de commerce*, de même que toute autre information qui figurera par la suite sur le certificat d'enregistrement.

ADVERTISEMENT SHEET - FEUILLE DE PUBLICATION

Change of Agent - Changement d'agent _____

Change of representative for service - Changement de représentant pour signification

Change of name or transfer _____

Changement de nom ou transfert

Priority filing date - Date de priorité _____

CERTIFICATION MARK - MARQUE DE CERTIFICATION

DISTINGUISHING GUISE - SIGNE DISTINCTIF

Disclaimer - Désistement

As per application - Comme dans la demande

or - ou _____

Colour claim - Couleur

Lined for colour

As per application

Ligné pour couleur

Comme dans la demande

or - ou _____

Consent, re: Signature/Portrait

As per application

Consentement Signature/portrait

Comme dans la demande

or - ou _____

Amendment of wares (filing date) _____

Modification des marchandises (date de production)

Revised wares - Marchandises révisées

Revised Services - Services révisés

Section 12(2) - Article 12(2)

Restricted to - _____

Section 14 - Article 14

Restreint (à/au)

Section 67(1) Nfld. No. - Article 67(1) Terre-Neuve N° _____

Section 37(3) (Flag File) - Article 37(3) (Étiqueter le dossier) _____

Applicant is the owner of Registration No.

Le requérant est le titulaire de l'enregistrement N° _____

Associated marks - Marques liées: _____

or - ou Identified on Search Report by RED check mark - Cochées en ROUGE sur la feuille de recherche

Other instructions

Autres renseignements

IV EXAMEN DE LA MARQUE

IV.1 Objet de l'examen

L'examineur étudie tout d'abord la demande pour établir sa conformité avec l'article 30 de la *Loi sur les marques de commerce*. Il examine également les renseignements qu'elle contient pour évaluer la nature de la marque, se familiariser avec les marchandises ou les services qui y sont associés et comprendre le genre d'entreprise en cause. Pourvu de ces connaissances, il peut entreprendre un examen de la marque proprement dite et établir si elle peut être enregistrée. Bien qu'un requérant puisse employer une marque en liaison avec des marchandises ou des services en vue de les identifier sur le marché et la qualifier de marque de commerce, celle-ci n'est pas nécessairement enregistrable.

Lorsqu'il reçoit une demande, l'examineur en étudie attentivement le sujet et s'attache particulièrement aux points suivants :

- a) S'agit-il d'une "marque de commerce" aux termes de l'article 2?
- b) S'agit-il d'un "signe distinctif" au sens de l'article 13?
- c) S'il s'agit d'une marque de commerce, celle-ci est-elle enregistrable aux termes des alinéas *a), b), c), d), e), f), g) ou h)* du paragraphe 12(1) ou des articles 9 ou 10 de la *Loi sur les marques de commerce*?

ou

- d) Si la marque de commerce n'est pas enregistrable aux termes des alinéas *a) ou b)* du paragraphe 12(1) de la *Loi sur les marques de commerce*, peut-elle l'être en prouvant qu'elle a acquis un caractère distinctif ou un deuxième sens conformément au paragraphe 12(2) ou qu'elle n'est pas dépourvue de caractère distinctif au Canada aux termes de l'article 14?

IV.2 Définition de marque de commerce

Selon l'article 2 de la *Loi sur les marques de commerce*, une "marque de commerce" est :

- une marque qui sert à distinguer les marchandises ou services d'une personne de ceux offerts par d'autres (marque de commerce ordinaire);
- une marque de certification;
- un signe distinctif; ou
- une marque de commerce projetée.

Toutes les marques de commerce se définissent en fonction de leur sujet et de leur but. Le sujet constitue la "marque"; le but se définit de la même manière pour une marque de commerce ordinaire, pour un signe distinctif et pour une marque projetée, et différemment pour les marques de certification. *Voir les sections pertinentes du présent manuel.*

Bien que le mot "marque" ne soit pas défini explicitement dans la *Loi sur les marques de commerce*, il a été interprété comme ayant la même portée que le mot "symbole", tel qu'il figurait dans la *Loi sur la concurrence déloyale*, et que les sujets énumérés dans la *Loi des marques de commerce et dessins de fabrique*. Il y a exception pour le façonnement des marchandises ou de leurs contenants ou encore un mode d'emballage ou d'empaquetage qui a été défini à part comme signe distinctif.

Le sujet qui pouvait être protégé en vertu de la *Loi des marques de commerce et dessins de fabrique* était le suivant : "toutes les marques, noms, étiquettes, appellations, emballages et autres dispositifs commerciaux" servant à distinguer les marchandises d'une personne. À l'heure actuelle, toute marque qui est principalement fonctionnelle ou qui présente une caractéristique résultant d'un procédé de fabrication ou qui constitue un ornement qu'on applique sur une marchandise en vue d'en rehausser l'apparence n'est pas nécessairement enregistrable comme marque de commerce.

IV.2.1 Couleur

Un requérant peut réclamer la couleur comme caractéristique de sa marque de commerce. Sauf s'il se limite à une couleur en particulier, l'enregistrement confère au propriétaire le droit exclusif à l'usage de la marque dans toutes les couleurs. Voir *Smith v. Fair* (1887), 14 O.R. 729 et *Tavener Rutledge Ltd. v. Specters Ltd.* [1959] R.P.C. 355.

Si, dans le cadre d'une demande d'enregistrement, on revendique la couleur comme caractéristique de la marque de commerce, il faut spécifier dans la demande la couleur de la marque ou de ses éléments.

La couleur en soi ne rendra pas une marque de commerce enregistrable. Toutefois, le Bureau accepte maintenant, à la suite d'une décision rendue par la Cour fédérale du Canada dans l'affaire *Smith, Kline & French Canada Ltd. c. Le Registrare des marques de commerce* (1987), (inédit - T - 567 - 84), les marques de commerce consistant en une couleur particulière appliquée à une forme particulière et à une grosseur particulière du produit. Dans cette affaire, le juge Strayer avait conclu qu'il ne s'agissait pas "d'une demande relative à une marque de commerce qui porterait sur la couleur seulement." Il a ajouté que : "la marque de commerce dont l'enregistrement est demandé est une teinte particulière de vert recouvrant un comprimé d'une forme et d'une grosseur particulières."

Dans de tels cas, l'examineur exigera un dessin en lignes pointillées montrant une perspective en trois dimensions de la marque de commerce, conformément à l'alinéa 30*h*). (Le dessin peut être ligné conformément au tableau fourni au paragraphe 28(2) du *Règlement*. De même, si un spécimen fait partie de la description de la marque de commerce, on devrait spécifiquement y faire référence dans la demande. Voir *Novopharm Ltd. v. Burroughs Wellcome Inc.* (1993), 52 C.P.R. (3d) 263. Cette décision a par la suite été maintenue par la Section de première instance de la Cour fédérale dans l'affaire *Burroughs Wellcome Inc. c. Novopharm Ltd.* (1994), 58 C.P.R. (3d) 513.

Le requérant devrait inclure un paragraphe énonçant la revendication de la couleur et une description claire de ce en quoi consiste la marque de commerce, de même qu'une déclaration suivant laquelle la représentation des marchandises en lignes pointillées ne fait pas partie de la marque de commerce.

Une couleur appliquée à un toron de câble a été jugée comme étant une marque de commerce enregistrable. Voir *Wrights' Ropes Ltd. v. Broderick & Bascom Rope Co.* [1931] R.C.E. 143. En outre, une couleur sous forme de lignes tissées sur la bordure d'un tissu peut être enregistrée comme marque de commerce. Voir *F. Reddaway & Co. Ltd. Application* (1914), 31 R.P.C. 147.

La représentation d'un tissu écossais devant être employé en liaison avec un tissu n'est cependant pas une marque. Étant donné que le tissu écossais consiste en une combinaison de fils de couleur tissés formant un motif précis et devant servir à créer les marchandises, le motif coloré, étant les marchandises, ne peut donc pas être considéré comme une marque de commerce s'appliquant aux marchandises.

IV.2.2 Fonctionnalité

Lorsque la matière faisant l'objet d'une demande est principalement fonctionnelle, elle ne peut pas être protégée comme marque de commerce.

La combinaison d'un emballage transparent pour cigarettes et d'une bande rouge, que l'on a jugés fonctionnels, n'a pas été acceptée comme matière à marque de commerce dans l'affaire *Imperial Tobacco Co. of Canada, Ltd. c. Le Registraire des marques de commerce* [1939] R.C.E. 141. À la page 145, le juge Maclean souligne :

"À mon avis, toute combinaison d'éléments qui sont conçus principalement pour avoir une fonction, ici, un emballage transparent étanche et une bande destinée à ouvrir l'emballage, ne constitue pas une marque de commerce, et si on permettait qu'elle le soit, on aurait à faire face à des abus."

La fonction, dans ce cas, déterminait le dessin; c'est pourquoi ce genre de dessin ne pouvait être enregistré comme marque de commerce. Il ne s'agit pas là, toutefois, du seul critère en vertu duquel une marque serait refusée comme étant principalement fonctionnelle. Par exemple, la perception par le public joue une part très importante concernant le dessin en question.

Dans la cause *Parke, Davis & Co., Ltd. v. Empire Laboratories Ltd.* (1963), 41 C.P.R. 121, le juge Noël a déterminé que l'enregistrement de dix couleurs différentes appliquées à des capsules pharmaceutiques constituait un monopole et que le ruban réunissant les deux parties de la capsule avait une fonction. Par contre, le juge Dubé a décidé, dans la cause *IVG Rubber Canada Ltd. v. Goodall Rubber Co.* (1980), 48 C.P.R. (2d) 268, que la bande hélicoïdale posée sur le tuyau Goodall n'a pas la même utilité que le ruban des capsules Parke, Davis. Il a constaté que, contrairement au ruban de gélatine qui avait pour fonction essentielle de tenir la capsule en une seule pièce, la bande hélicoïdale du tuyau Goodall n'est pas essentielle au tuyau et ne sert qu'à la distinguer des autres marchandises.

En outre, si le sujet de la demande contient certaines marques provenant du procédé de fabrication, celles-ci ne peuvent faire l'objet d'une demande d'enregistrement. Voir *Elgin Handles Ltd. v. Welland Vale Manufacturing Co. Ltd.* (1964), 43 C.P.R. 20.

Si le dessin apposé aux marchandises est principalement fonctionnel ou décoratif, il faut refuser la demande. Dans l'affaire *W.J. Hughes & Sons "Corn Flower" Ltd. c. Morawiec* (1970), 62 C.P.R. 21, le juge Gibson a examiné la validité d'une marque de

commerce qui consistait en une représentation stylisée d'une centaurée (fleur), dont le dessin était ciselé sur des blocs de verre, lesquels devenaient du verre taillé. On donnait la description suivante du dessin :

"La représentation conventionnelle d'une fleur à douze pétales et à pistil composé illustré par des lignes entrecroisées, la fleur étant supportée par une tige portant plusieurs feuilles étroites et pointues."

Le juge Gibson a jugé que l'enregistrement était invalide et a déclaré, aux pages 34 et 35 :

"Mais on ne peut considérer valide l'enregistrement de ce motif ou dessin devant être appliqué sur de la verrerie pour des besoins décoratifs ou fonctionnels uniquement. Si le requérant avait l'intention d'utiliser ce dessin à cette dernière fin et en avait fait part au registraire au moment de la demande en 1951, ce dernier aurait probablement refusé la demande."

Le point à souligner, dans ce cas en particulier, est qu'en 1951 le requérant avait l'intention, lors de sa demande d'enregistrement pour le motif, d'utiliser l'enregistrement du dessin pour la décoration d'articles de table, mais le requérant n'a pas fait part de cette intention au registraire des marques de commerce. L'intention que le requérant a communiquée au registraire à cette époque était que ce dessin ou motif devait servir pour fins de marque de commerce."

Dans l'affaire *Adidas (Canada) Ltd. c. Colins Inc.* (1978), 38 C.P.R. (2d) 145, le juge Walsh a eu à évaluer la validité d'une marque représentant une personne portant un survêtement. On donnait la description suivante de la marque : "Le dessin consiste en trois lignes parallèles appliquées longitudinalement sur l'extérieur des manches et sur les jambes du survêtement." Les marchandises étaient des survêtements. Deux autres marques semblables pour des vêtements de sport ont également été considérées. À la page 69, le juge Walsh a déclaré :

"En outre, en dehors de la question de distinction, il est très important de déterminer si les trois lignes ne constituent pas un élément fonctionnel destiné à la décoration, auquel cas elles ne pourraient être enregistrées comme marque de commerce."

Certaines preuves tendent à confirmer que les lignes sur les manches et jambes des vêtements, et des vêtements de sport en particulier, constituent un attrait

pour l'acheteur possible. Les lignes longitudinales donnent l'impression d'amincir et peuvent donner l'impression de la vitesse ou du mouvement. Honnêtement, il faut avouer qu'un vêtement ayant ces lignes décoratives attire plus l'attention et est plus agréable à l'oeil qu'un vêtement uni. Les fabricants reconnaissent ce fait depuis longtemps et c'est sûrement pourquoi l'on trouve une si grande variété de lignes utilisées à cette fin."

A la page 170, le juge Walsh a approuvé les interventions du registraire, lequel a refusé d'enregistrer trois lignes parallèles en liaison avec différents types de vêtements de sport. Aux pages 154 et 155, le juge Walsh a déclaré ce qui suit :

"Toutes ces demandes ont été rejetées par le registraire pour les mêmes raisons : parce qu'elles (les lignes) étaient employées d'abord comme décoration plutôt que comme marque de commerce proprement dite et aussi parce que la décoration est protégée en vertu de la *Loi sur les dessins industriels*, L.R.C. 1970, ch. I-8, pour cinq ans seulement avec possibilité de renouvellement pour cinq autres années, et que la *Loi sur les marques de commerce* doit être rigoureusement interprétée de façon à ne pas accorder de droit pour la décoration de produits pour une période plus longue. On signale, en outre, que ce n'est pas l'intention du requérant qui est déterminante, mais les effets que la décoration appliquée aux représentations des produits provoque chez le public. On conçoit qu'un élément décoratif n'étant pas utilisé normalement comme marque de commerce puisse, par une grande utilisation, apporter un élément de distinction et devenir un signe distinctif pouvant être enregistré comme marque de commerce, mais cet élément doit d'abord, par son usage, être perçu par le public comme élément ayant la fonction de distinguer les marchandises du requérant de celles des autres."

Dans l'affaire *Remington Rand Corp. v. Philips Electronic N.V.* (1993), 51 C.P.R. (3d) 392, le juge McGillis devait examiner des poursuites intentées en vue de faire radier quatre marques de commerce détenues par Philips. Deux d'entre elles consistaient en des représentations à deux dimensions d'un rasoir à trois têtes rotatives, et les deux autres étaient des signes distinctifs. Le juge McGillis était d'avis que le requérant invoquant la radiation avait omis d'établir un fondement factuel à l'allégation suivant laquelle la fonction utilitaire dictait le dessin du rasoir à trois têtes. Par conséquent, la demande présentée en vue de faire radier l'enregistrement des quatre marques de commerce a été rejetée.

Cependant, la Cour fédérale d'appel (1995), 64 C.P.R.(3d) 467, a renversé la décision de Madame la juge McGillis et a ordonné la radiation des enregistrements de Phillips. Seulement deux des quatre enregistrements originaux ont fait l'objet d'un appel, soit un dessin et un signe distinctif. Après une revue approfondie de la jurisprudence, MacGuigan J. A. a conclu à la page 475 de la décision:

“...c'est le genre de caractère fonctionnel qui constitue le facteur déterminant. Si le caractère fonctionnel se rapporte soit à la marque de commerce même (*Imperial Tobacco*, et *Parke Davis*), soit aux marchandises (*Elgin Handles*), alors il est essentiellement ou principalement incompatible avec un enregistrement. Toutefois, s'il est simplement secondaire ou accessoire, comme un numéro de téléphone n'ayant aucun lien essentiel avec les marchandises, alors il ne fait pas obstacle à l'enregistrement.”

La cour d'appel a décidé que les marques en question, étant principalement fonctionnelles, n'étaient pas enregistrables. Monsieur le juge MacGuigan semble avoir été influencé par le fait que l'enregistrement d'une marque qui est principalement fonctionnelle aurait pour effet de restreindre le commerce puisque ce serait comme octroyer un brevet ou un dessin industriel sous forme d'une marque de commerce.

Dans le cas où l'on détermine que la marque de commerce n'est pas de nature principalement fonctionnelle ou décorative, alors la représentation des marchandises montrant des formes ou des marques particulières, ou le façonnement des contenants des marchandises, devra être examinée en vertu de l'article 13 comme un signe distinctif. *Voir aussi "Signe distinctif", à la section IV.2.6 du présent manuel.*

IV.2.3 Représentation des marchandises — Dessin au trait

Il arrive que des demandes d'enregistrement soient présentées pour des marques de commerce représentant les marchandises par un dessin au trait montrant des formes particulières ou des décorations appliquées sur les marchandises ou leurs contenants. Ce genre de demandes a été faite pour différents types de marchandises, y compris des chaussures de sport, des linges à vaisselle, des maillots de bain, des porte-documents, du verre taillé et ainsi de suite.

La politique du Bureau ne permet pas que les dessins au trait des marchandises ou des contenants soient considérés comme des marques de commerce, sauf si la demande concerne un signe distinctif.

Si la demande stipule clairement que la représentation des marchandises ou des contenants ne fait pas partie de la marque, alors le requérant pourra transformer ses dessins en lignes pointillées. Une fois la modification apportée, la demande sera traitée comme une demande de marque de commerce ordinaire. Toute demande ne portant pas ce genre de déclaration ou ne donnant aucun autre renseignement signalant que le requérant n'a pas l'intention de demander l'enregistrement d'un signe distinctif sera traitée comme une demande d'enregistrement de signe distinctif. Cette indication concernant la forme n'empêche aucunement le Bureau de déterminer qu'une marque est essentiellement fonctionnelle ou décorative.

IV.2.4 Représentation des marchandises — Dessin en lignes pointillées

Les enregistrements de marques de commerce doivent être aussi clairs que possible concernant ce qui doit être protégé exactement. Les demandes doivent comprendre un dessin en lignes pointillées ainsi que des déclarations qui aident à éclaircir la marque de commerce demandée. Une telle demande doit aussi stipuler que la représentation des marchandises ou des contenants ne fait pas partie de la marque. Si ces éléments ne figurent pas sur la demande, on demandera au requérant de les fournir dans une demande révisée.

Cette indication concernant la forme n'empêche aucunement le Bureau de déterminer qu'une marque est essentiellement fonctionnelle ou décorative.

IV.2.5 Emballages (dépliés)

De temps à autre, on reçoit des demandes d'enregistrement pour un type particulier de boîtes, la boîte étant dépliée sur le dessin et les quatre panneaux latéraux (ou plus, le cas échéant) et les extrémités étant tous visibles à la fois. Celle-ci est acceptable pourvu que la forme dépliée soit présentée en lignes pointillées et que la demande contienne une déclaration du requérant précisant que la représentation du contenant déplié ne fait pas partie de la marque de commerce; la demande devrait aussi s'accompagner d'un énoncé qui aide à éclaircir la marque de commerce réelle demandée.

IV.2.6 Signe distinctif

La définition d'un signe distinctif, par opposition à celle d'une marque de commerce, fait directement référence aux marchandises ou à leurs contenants ou emballages comme étant la marque de commerce. Les demandes qui démontrent une représentation des marchandises, des contenants ou de l'emballage comme faisant partie de la marque devront donc être examinées en tant que signes distinctifs. *Voir aussi la section II.7.6 du présent manuel.*

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.

Toutes les demandes démontrant la représentation des marchandises, des contenants ou des emballages sous forme de dessin au trait seront examinées comme signe distinctif. Dans cette évaluation, la perception du public est très importante pour déterminer si le dessin qui fait l'objet de la demande sert à indiquer la source d'origine ou si celui-ci est fonctionnel ou décoratif avant tout.

Ainsi, par exemple, trois lignes parallèles sur un survêtement visent un effet autre que la simple identification d'une source d'origine. Les lignes constituent un attrait pour les acheteurs éventuels du fait qu'elles donnent une impression de vitesse et, dans le

cas de lignes longitudinales, un effet d'amincissement. Le public est conditionné à percevoir ces lignes comme de simples éléments décoratifs qui ajoutent à l'attrait du vêtement.

Comme l'a souligné le juge Walsh dans l'affaire *Adidas (Canada) Ltd. c. Colins Inc.* (1978), 38 C.P.R. (2d) 145, à la page 155 :

"On conçoit qu'un élément décoratif n'étant pas utilisé normalement comme marque de commerce puisse, par une grande utilisation, apporter un élément de distinction et devenir un signe distinctif pouvant être enregistré comme marque de commerce; mais cet élément doit d'abord, par son usage, être perçu par le public comme élément ayant la fonction de distinguer les marchandises du requérant de celles des autres."

Voir aussi la section IV.2.2 du présent manuel qui traite de la fonctionnalité.

IV.2.7 Slogan

Il arrive parfois qu'un requérant présente une demande en vue d'enregistrer un slogan comme marque de commerce. La *Loi sur les marques de commerce* n'impose pas les limites qu'on retrouvait autrefois dans la *Loi sur la concurrence déloyale* qui stipulait qu'un mot servant de marque ne pouvait pas être enregistré s'il contenait plus de trente lettres ou chiffres répartis en plus de quatre groupes. À l'heure actuelle, le droit à l'enregistrement d'un slogan est jugé comme toute autre marque, peu importe sa présentation, conformément aux dispositions de l'article 12 de la *Loi sur les marques de commerce*.

IV.2.8 Lettres et initiales

Des lettres et des initiales peuvent faire l'objet d'une marque de commerce ou faire partie d'une marque de commerce composée, pourvu qu'il ne s'agisse pas du nom ou de l'abréviation du nom des marchandises ou qu'il ne soit pas possible de les enregistrer pour toute autre raison.

Par exemple, NO. 1 est une marque, mais pas une marque de commerce enregistrable puisqu'elle décrit clairement la nature ou la qualité des marchandises. Voir *John Labatt Ltd. v. Carling Breweries Ltd.* (1974), 18 C.P.R. (2d) 15. De simples lettres constituent la base du langage écrit et, comme telles, sont très peu protégées lorsqu'elles sont utilisées comme marques de commerce. Voir *GSW Ltd. v. Great West Steel Industries Ltd.* (1975), 22 C.P.R. (2d) 154.

En ce qui a trait aux lettres et aux initiales, on peut protéger davantage ces marques en intégrant les lettres dans un dessin, compte tenu du fait que le caractère distinctif d'une marque provient de l'effet d'ensemble du dessin sur le public. Voir *Cochrane-Dunlop Hardware Ltd. c. Capital Diversified Ltd.* (1976), 30 C.P.R. (2d) 176, où le juge Blair a déclaré à la page 183 :

"...le résultat aurait été tout autre si la marque s'était composée non seulement de lettres de l'alphabet, mais aussi d'un graphisme qui aurait permis de la distinguer davantage. La cause *Building Products Ltd. c. B.P. Canada Ltd.* (1961), 36 C.P.R. 121, 21 Fox Pat. C. 130 (juge Cameron) donne l'exemple à la page 143 d'un cas où des lettres de l'alphabet acquièrent ce caractère distinctif."

Voir aussi la section IV.6.3 du présent manuel.

IV.2.9 Chiffres

Il faut accepter les demandes où des chiffres constituent l'objet qu'on cherche à protéger à moins que les documents présentés par le requérant ne laissent clairement entendre que les chiffres ne servent qu'à numéroter les pièces d'équipement vendues sous une marque de commerce. Voir *Decatur v. Flexible Shaft Company Limited* [1930] R.C.E. 97. Mais les chiffres, tout comme les lettres et les initiales, représentent des marques faibles auxquelles on ne peut accorder une protection très étendue. Voir aussi la section IV.6.3 du présent manuel.

Dans son ouvrage intitulé *Canadian Law of Trade Marks and Unfair Competition*, 3^e édition, M. Fox s'oppose à ce que les chiffres fassent l'objet d'une marque de commerce et souligne, à la page 80, que les marques composées de chiffres seulement risquent, plus souvent qu'autrement, par nature, d'indiquer simplement la qualité ou la catégorie plutôt que de servir de marque de commerce véritable au sens de l'article 2 de la Loi. Elles se voient ainsi exclues à prime abord du droit à l'enregistrement en vertu de l'alinéa 12(1)b) parce qu'elles décrivent la nature ou la qualité des

marchandises. Toutefois, certaines marques comportant des chiffres peuvent constituer une marque de commerce adéquatement enregistrable. Voir *Pizza Pizza Ltd. c. Le Registraire des marques de commerce* (1989), 26 C.P.R. (3d) 355, où une décision rendue par la Section de première instance de la Cour fédérale, maintenant le refus de la marque "967-1111" par le registraire, a été infirmée.

IV.3 Alinéa 12(1)a) — Noms et noms de famille

La Loi permet d'enregistrer une marque de commerce si elle ne constitue pas :

"un mot n'étant principalement que le nom ou le nom de famille d'un particulier vivant ou qui est décédé dans les trente années précédentes".

La législation respecte habituellement le principe de droit coutumier en usage depuis longtemps selon lequel toute personne peut identifier ses marchandises par son nom ou son nom de famille pourvu qu'elle ne cherche pas ainsi à faire passer ses produits pour ceux d'une autre personne en utilisant le même nom ou un nom semblable.

Lorsqu'il a affaire à une marque composée d'un mot ou de mots qui évoquent un nom ou un nom de famille, l'examineur doit déterminer dans chaque cas s'il s'agit principalement et uniquement du nom ou du nom de famille d'une personne vivante ou décédée dans les trente années précédentes puisque le mot pourrait avoir une autre ou d'autres connotations dans l'esprit des consommateurs canadiens. Quand il s'agit du nom ou du nom de famille d'un personnage historique qui est décédé depuis plus de trente ans, ce mot est normalement enregistrable. *Voir aussi la section IV.3.11 du présent manuel.*

En outre, le paragraphe 12(2) et l'article 14 de la Loi autorisent, dans certains cas, l'enregistrement d'un mot ou de mots qui sont interdits en vertu de l'alinéa 12(1)a). Un mot qui est un nom ou un nom de famille peut être enregistré en vertu du paragraphe 12(2), sous réserve que le requérant puisse fournir une preuve satisfaisante montrant que ce nom ou ce nom de famille a acquis un deuxième sens et qu'il distingue vraiment les marchandises du requérant de celles de ses concurrents. *Voir la section IV.10 du présent manuel.*

Conformément à l'article 14, un nom ou un nom de famille est enregistrable pourvu que la marque de commerce ne soit pas dépourvue de caractère distinctif au Canada. Lorsqu'un requérant invoque l'article 14, l'examineur doit tenir compte de facteurs tels la durée d'emploi de la marque dans n'importe quel pays. *Voir aussi la section II.7.8 du présent manuel.*

IV.3.1 Mot

La *Loi d'interprétation* prévoit que le singulier comprend aussi le pluriel; par conséquent, un "mot", à l'alinéa 12(1)a), comprend aussi des "mots".

Dans la cause *Standard Oil Co. v. Registrar of Trade Marks* (1968), 55 C.P.R. 49, le juge Jockett a déclaré, à la page 58 :

[Traduction] "En ce qui concerne les marques de commerce, il existe au moins trois catégories de 'mots', c'est-à-dire les mots du dictionnaire, les noms et les mots forgés. Ce sont tous des mots, à mon avis, au moins en ce qui regarde la *Loi sur les marques de commerce*."

IV.3.2 Définition de nom ou de nom de famille

Le nom de famille est le nom que portent tous les membres d'une même famille, tandis que le nom est la combinaison du prénom ou des initiales avec le nom de famille, destinée à distinguer les uns des autres les membres d'une même famille. Un mot peut être enregistré lorsqu'il s'agit seulement d'un prénom, à moins que ce ne soit également un nom de famille courant. *Voir la section IV.3.10 du présent manuel pour plus de détails.*

Une marque de commerce qui comporte un titre de civilité, du genre Monsieur, Madame, Mademoiselle, Mad., M^{me}, etc. combiné avec un prénom n'est habituellement pas considérée comme un nom ou un nom de famille et pourrait éventuellement être enregistrée. Mais dans l'affaire *Baroness Spencer-Churchill v. Cohen* (1968), 55 C.P.R. 276, le registraire a jugé que la marque de commerce SIR WINSTON constituait la combinaison de mots sous lesquels Sir Winston Leonard Churchill était connu; il ne s'agissait principalement que du nom porté par un particulier décédé au cours des 30 dernières années. Dans le cas d'une marque de commerce formée d'un titre de civilité et d'un mot ne représentant principalement qu'un nom de famille, la partie de la marque représentant le nom de famille doit faire l'objet d'un désistement.

IV.3.2.1 Prénom et nom de famille

On ne peut soulever d'objection en vertu de l'alinéa 12(1)a) en ce qui concerne une marque qui semble être la combinaison d'un prénom et d'un nom de famille, ou l'initiale (les initiales) d'un prénom ou de prénoms et d'un nom de famille, à moins qu'il ne soit possible de retrouver la combinaison exacte dans un annuaire, un répertoire de noms ou un ouvrage de référence du même genre.

Si, à défaut de la combinaison exacte, seul le nom de famille employé dans la combinaison peut être retrouvé, il faut alors exiger un désistement du droit à l'usage exclusif du nom de famille en question.

Par contre, s'il est possible de retrouver la combinaison telle quelle, il faut, à ce moment-là seulement, appliquer les critères permettant de déterminer le sens premier. *Voir la section IV.3.10 du présent manuel.*

EXEMPLE

MARQUE DE COMMERCE	INSCRIPTION	MESURE À PRENDRE
Marc Dionne	Marc Dionne	12(1)a)
Marc Dionne	M. Dionne	désistement de Dionne
M. Dionne	Marc Dionne Marco Dionne	12(1)a)
M. Dionne	M. Dionne	12(1)a)

Dans l'affaire *Gerhard Horn Investments Ltd. c. Registraire des marques de commerce* (1983), 73 C.P.R. (2d) 23, le juge Cattanach, qui a autorisé l'enregistrement de la marque MARCO PECCI, a déclaré à la p. 25 de son jugement :

"L'alinéa 12(1)a) interdit l'enregistrement, comme marque de commerce du 'nom ou nom de famille d'un particulier vivant ou qui est décédé dans les 30 années précédentes'. Cet alinéa n'interdit donc pas

l'enregistrement d'un nom fictif, sauf lorsque le nom inventé par le requérant est le nom d'une personne vivante ou d'un particulier décédé au cours des 30 dernières années."

Et, plus loin, à la p. 30 :

"Il est de la plus haute importance d'examiner tout d'abord si le mot ou les mots devant être enregistrés dans la marque est le nom ou le nom de famille d'une personne encore vivante ou récemment décédée. Lorsque cette condition est remplie, et alors seulement, il faut examiner la question de savoir si la marque de commerce demandée 'n'est principalement qu'un' nom ou un nom de famille plutôt qu'autre chose."

Et, de nouveau, à la p. 31 :

"Il ne suffit pas de dire que le nom fictif ressemble au nom d'une personne encore vivante au risque de passer, aux yeux du public, pour un nom ou un nom de famille. Il faut absolument prouver qu'une personne qui porte le nom ou nom de famille existe vraiment."

IV.3.2.2 Noms de famille suivis de "& fils", "Frères", etc.

Les expressions composées d'un nom de famille suivi de "& Fils", "Frères", etc. ne sont pas récusables en leur entier aux termes de l'alinéa 12(1)a) comme étant principalement un nom de famille. Toute addition telle que "& Fils" supprime l'élément "principalement que". Toutefois, le requérant devra se désister de la partie de la marque de commerce constituant un nom de famille conformément à l'alinéa 12(1)a) et à l'article 35 de la *Loi sur les marques de commerce*.

IV.3.3 Noms de famille composés

Une marque de commerce composée d'au moins deux noms de famille, séparés ou non par un trait d'union, ne va pas à l'encontre des dispositions de l'alinéa 12(1)a) de la Loi, à moins que la même combinaison apparaisse dans un annuaire téléphonique. Pour les marques composées des noms de famille sans trait d'union et où la combinaison n'apparaît nulle part, chaque partie devra être vérifiée afin de déterminer

la portée du nom. Si l'une ou l'autre des deux parties est localisée individuellement comme un nom de famille, le requérant devra alors se désister distinctement de la partie ou les parties en question.

La présentation d'éléments de preuve en vertu du paragraphe 12(2) ou de l'article 14 ne peut surmonter une demande de désistement puisque la marque n'a pas été totalement rejetée et est enregistrable avec les désistements. Par contre, si les deux parties sont localisées chacune comme un nom de famille, mais qu'elles sont réunies par un trait d'union, aucune déclaration de désistement ne sera alors requise.

Une marque de commerce composée de deux mots, qui ne sont principalement que des noms de famille séparés par un signe quelconque, autre qu'un trait d'union, tel que la conjonction "et" ou une perluette, un trait oblique, un astérisque, une virgule, etc. est enregistrable avec une déclaration de désistement des deux noms de famille. La marque de commerce dans son entier ne peut être considérée comme n'étant principalement que le nom de famille d'un particulier selon le juge Cattanach dans l'affaire *Gerhard Horn Investments Ltd. c. Registraire des marques de commerce* (1983), 73 C.P.R. (2d) 23.

IV.3.4 Noms de famille au pluriel

Un nom de famille au pluriel peut ou ne pas être enregistrable. Il est possible de soulever une objection en vertu de l'alinéa 12(1) (a) seulement si le nom figure dans l'annuaire téléphonique ou le répertoire d'une ville. Toutefois il faut appliquer le critère permettant de déterminer la signification principale. L'examineur doit établir quelle serait, selon lui, la réaction du public canadien devant ce mot. S'il considère qu'une personne au Canada d'une intelligence et d'une instruction moyennes, de langue française ou anglaise, réagirait à ce mot en pensant qu'il y a vraiment quelqu'un qui porte ce nom de famille, il soulèvera une objection en vertu des dispositions de l'alinéa 12(1) (a).

IV.3.5 Noms de famille à la forme possessive

Un nom de famille à la forme possessive peut ou ne pas être enregistrable. Il est possible de soulever une objection en vertu de l'alinéa 12(1) (a) seulement si le nom figure dans l'annuaire téléphonique ou le répertoire d'une ville. Toutefois il faut appliquer le critère permettant de déterminer la signification principale. L'examineur doit établir quelle serait, selon lui, la réaction du public canadien devant ce mot. S'il considère qu'une personne au Canada d'une intelligence et d'une instruction moyennes, de langue française ou anglaise, réagirait à ce mot en pensant qu'il y a vraiment quelqu'un qui porte ce nom de famille, il soulèvera une objection en vertu des dispositions de l'alinéa 12(1) (a).

IV.3.6 Parties contrevenant aux dispositions des alinéas 12(1)a) et b) ou des alinéas 12(1)a) et c)

Une marque de commerce constituée de deux parties, l'une étant contraire à l'alinéa 12(1)a) et l'autre aux alinéas 12(1)b) ou c), est enregistrable si un désistement des deux parties est soumis. Dans ces cas-là, on ne s'objecte pas à la marque en son entier puisqu'on ne peut pas dire qu'elle n'est principalement que le nom ou le nom de famille d'un particulier vivant ou décédé dans les 30 années précédentes, ni qu'elle constitue une description claire des marchandises, ni qu'elle constitue le nom des marchandises. Voir l'affaire *Molson Companies Ltd. v. John Labatt Ltd.* (1981), 58 C.P.R. (2d) 157.

IV.3.7 Sources de référence — Alinéa 12(1)a)

Les sources de référence les plus souvent consultées sur la signification en tant que nom et nom de famille sont notamment les annuaires téléphoniques urbains et régionaux, les encyclopédies et les dictionnaires de langue. Il n'est ni possible ni raisonnable que l'examineur effectue un examen exhaustif des annuaires. La recherche porte toujours sur l'annuaire téléphonique des grands centres urbains du Canada : Vancouver, Winnipeg, Toronto, Ottawa, Montréal, Québec et Halifax, mais ne s'y limite pas nécessairement. L'examineur peut également consulter les annuaires téléphoniques des grandes villes étrangères telles Londres et New York. Il peut aussi avoir recours à la bibliothèque du ministère ou à la Bibliothèque publique d'Ottawa. Il a aussi la possibilité de s'adresser aux ambassades étrangères pour obtenir confirmation de la signification en tant que nom de famille dans les pays autres que le Canada.

L'examineur consulte aussi les dictionnaires et d'autres sources de référence afin de déterminer si le ou les mots ont d'autres sens.

Dans l'affaire *Standard Oil Co. v. Registrar of Trade Marks* (1968), 55 C.P.R. 49, à la p. 57, l'éminent président de la Cour de l'Échiquier a eu à statuer sur une objection présentée par le requérant selon laquelle même si FIOR figure à titre de nom de famille dans les annuaires téléphoniques de certaines villes canadiennes, cela ne constitue pas pour autant une preuve suffisante pour conclure que FIOR est le nom de famille d'une personne. Le président Jackett a rejeté cette assertion et conclu :

"Selon moi, le défendeur a comme prérogative de juger que FIOR est probablement le nom de famille d'une ou de plusieurs personnes vivant au

Canada, à partir du fait que FIOR figure dans les annuaires téléphoniques canadiens à titre de nom de famille. Si l'appelant avait eu un doute quelconque sur l'exactitude de cette conclusion, il avait toute latitude de faire vérifier les faits et d'apporter des preuves à ce sujet au défendeur ou à la Cour. Il ne l'a pas fait et il ne me reste plus qu'à tirer la conclusion suivante, comme l'a fait le défendeur, à savoir que la probabilité penche du côté qu'il existe des Canadiens s'appelant Fior."

IV.3.8 Uniquement un nom ou un nom de famille

Lorsqu'il est confronté à un mot qui pourrait être interdit aux termes de l'alinéa 12(1)a), l'examineur doit faire des recherches afin de déterminer si ce mot est uniquement (seulement, rien de plus) qu'un nom de famille. Si le mot n'est qu'un nom ou un nom de famille et n'a pas d'autre signification, il doit soulever une objection à l'enregistrement en vertu de l'alinéa 12(1)a).

Si ces recherches révèlent que le mot est un nom ou un nom de famille qui a par ailleurs une autre signification, il doit entreprendre une seconde analyse.

Il se peut que ce soit un mot inventé (FIOR), que le mot ait un autre sens (COLES) et (ELDER'S), qu'il corresponde au nom d'une communauté, d'une ville, d'une cité, d'une capitale, d'une rivière, d'un courant, d'un château, que ce soit un prénom ou encore, qu'il s'agisse d'une signification en tant que marque de commerce.

Tel qu'énoncé dans l'affaire FIOR, *Standard Oil Co. v. Registrar of Trade Marks* (1968), 55 C.P.R. 49 à la p. 58 :

[Traduction] "Par conséquent, en ce qui concerne l'appelante, FIOR est un nom qu'elle a inventé pour sa marque de commerce. De sorte que FIOR n'est pas 'que' le nom de famille d'une personne vivante puisqu'il existe aussi en tant que nom inventé par l'appelante ou par des personnes à son emploi, pour une marque de commerce."

Et, à la p. 59 :

"Naturellement, du point de vue des personnes s'appelant 'Fior' et de leurs proches, la réponse veut que le terme FIOR soit principalement, sinon exclusivement, un nom de famille, et du point de vue des conseillers en

marque de commerce de l'appelante, la réponse est que le mot soit principalement, sinon entièrement, un mot inventé. Aux fins de l'alinéa 12(1)a), et à mon sens, la réaction de l'une ou l'autre de ces personnes n'est pas un critère. Car le critère réside dans la réaction du public canadien en général devant ce mot, de l'avis de l'intimé ou de la cour, suivant le cas. Ma conclusion est qu'une personne au Canada d'une intelligence et d'une instruction moyennes, de langue française ou anglaise, est aussi, sinon plus, susceptible de réagir au mot (si les deux particularités - nom de famille et mot inventé - sont d'importance égale, on ne peut dire qu'il ne s'agit 'principalement que' d'un nom de famille) en pensant qu'il s'agit d'une marque d'une entreprise plutôt que d'une famille de personnes (c'est-à-dire, en pensant qu'il s'agit du nom de famille d'un ou de plusieurs individus). Mais je doute beaucoup qu'une telle personne réagirait à ce mot en pensant qu'il y a vraiment quelqu'un qui porte ce nom de famille."

IV.3.9 Signification de "principalement"

Quand les résultats de la recherche indiquent que le mot est un nom ou un nom de famille et possède aussi une autre signification, l'examineur doit décider laquelle est la principale signification du mot (première en importance). La signification principale d'un mot est déterminée en appliquant le critère décrit ci-dessous.

IV.3.10 Critère permettant de déterminer la signification principale

Pour arriver à déterminer quelle est la signification principale d'un mot, l'examineur doit établir quelle serait, selon lui, la réaction du public canadien devant ce mot. Pour ce faire, il ne doit pas se laisser aller à sa subjectivité ni fonder ses conclusions sur ce qu'il juge être la signification principale du mot. Il doit plutôt se demander ce que penserait dans ce cas un Canadien français ou anglais, d'intelligence et d'instruction moyennes.

Il doit alors mettre en regard la signification du mot comme nom ou nom de famille et les autres significations du mot trouvées dans les dictionnaires ou fournies par les requérants. Si, selon lui, la signification du mot comme nom ou nom de famille l'emporte chez le Canadien moyen, il doit faire objection à la demande, aux termes de l'alinéa 12(1)a). Dans le cas contraire, il ne soulèvera aucune objection aux termes du même article.

Lorsqu'il y a équilibre, ou si l'examineur n'est pas sûr de quel côté penche la balance, aucune objection aux termes de l'alinéa 12(1)a) ne devrait être soulevée.

Dans l'affaire *Elder's Beverages (1975) Ltd. v. Registrar of Trade Marks* (1979), 44 C.P.R. (2d) 59, le juge Cattanach a permis l'enregistrement de la marque ELDER'S en déclarant ce qui suit à la page 63 :

[Traduction] "Selon moi, les deux sens du mot 'elder', l'un comme nom de famille et l'autre comme mot du dictionnaire, ont chacun suffisamment de signification pour qu'on ne puisse pas dire que ce mot est 'principalement' un nom de famille."

Dans la cause FIOR, *Standard Oil Co. v. Registrar of Trade Marks* (1968), 55 C.P.R. 49, le juge Jackett a conclu, d'après les preuves apportées, que FIOR était "un mot qui représente... le nom de famille d'une personne vivante". Les preuves ont aussi permis d'établir que FIOR a été inventé par le requérant en combinant les premières lettres de chacun des mots "fluid iron ore reduction". FIOR était donc un mot inventé; ce n'était pas seulement un nom de famille. L'éminent juge, après avoir passé en revue les preuves et la jurisprudence, a conclu à la p. 59 :

[Traduction] "Ma conclusion est qu'une personne au Canada d'une intelligence et d'une instruction moyennes, de langue française ou anglaise, est aussi, sinon plus, susceptible de réagir au mot (si les deux particularités - nom de famille et mot inventé - sont d'importance égale, on ne peut dire qu'il ne s'agit 'principalement que' d'un nom de famille) en pensant qu'il s'agit d'une marque d'une entreprise plutôt que d'une famille de personnes (c'est-à-dire, en pensant qu'il s'agit du nom de famille d'un ou de plusieurs individus). Mais je doute beaucoup qu'une telle personne réagirait à ce mot en pensant qu'il y a vraiment quelqu'un qui porte ce nom de famille."

Le juge Judson de la Cour suprême du Canada, dans la décision *Registrar of Trade Marks v. Coles Book Stores Ltd.* (1972), 4 C.P.R. (2d) 1, a approuvé le critère de la personne hypothétique tel qu'appliqué dans l'affaire FIOR. Il a jugé que COLES constitue un nom de famille bien connu du public canadien, et que le sens du mot "cole" qu'on retrouve dans le dictionnaire, ainsi que le pluriel "coles" étaient vraiment désuets. Refusant l'enregistrement, il déclarait à la p. 3 :

[Traduction] "La seule conclusion possible dans cette cause est qu'un Canadien d'une intelligence et d'une instruction moyennes, de langue française ou anglaise, penserait immédiatement que la marque 'Coles' est un nom de

famille et ne serait probablement pas au courant que 'Coles' a un sens dans le dictionnaire."

Dans l'affaire *Galanos c. Registraire des marques de commerce* (1982), 69 C.P.R. (2d) 144, le juge Cattanach s'est fondé sur le critère de la réaction du public pour autoriser l'enregistrement de la marque GALANOS, et a émis l'opinion suivante à la p. 155 :

"Je peux difficilement concevoir que les consommateurs penseraient spontanément, à la vue du mot 'Galanos' figurant bien en évidence sur l'étiquette du flacon d'eau de toilette, qu'il s'agit d'un nom de famille.

À mon avis, un Canadien d'intelligence moyenne et ayant fait des études moyennes en anglais ou en français est aussi susceptible, sinon plus, de réagir au mot en pensant qu'il s'agit d'un mot créé, fantaisiste ou inventé employé comme marque de commerce d'une entreprise que de penser qu'il s'agit principalement du nom de famille d'un particulier."

Par conséquent, l'examineur devrait accorder une certaine valeur à l'argument du requérant selon lequel le mot ou les mots ont été choisis aux fins d'une marque de commerce ou devrait tenir compte de la perception du public de ce mot ou de ces mots. Ensuite, s'il a été décidé que le mot ou les mots ne sont pas "qu'un" nom ou nom de famille, c'est-à-dire qu'ils ont un sens en tant que marque de commerce, un sens dans le dictionnaire, un sens géographique et ainsi de suite, il faut alors décider du sens premier du mot ou des mots. Est-ce principalement un nom ou un nom de famille ou est-ce principalement une marque de commerce, un lieu géographique, etc.?

Le président de la Commission des oppositions, G.W. Partington, dans la décision *Juneau v. Chutes Corp.* (1986), 11 C.P.R. (3d) 260 (Opp. Bd.), a statué que la marque JUNEAU n'était principalement que le nom de famille d'un particulier vivant même si "Juneau" est la capitale de l'Alaska de même qu'un comté ou une ville dans l'État du Wisconsin. Cette décision a été rendue parce que la majorité des Canadiens, particulièrement ceux de la province de Québec, réagiraient immédiatement à la marque JUNEAU en pensant qu'il s'agit d'un nom de famille et non pas en lui donnant un sens géographique comme le soutient le requérant.

IV.3.11 Personnages historiques — Paragraphe 9(1))

Une marque de commerce peut avoir une signification en tant qu'un nom ou un nom de famille et en même temps évoquer un écrivain, un artiste, un musicien, un historien, un politicien, un commerçant ou un scientifique qui porte le même nom ou le même nom de famille. Si l'examineur pense que le Canadien hypothétique jugera qu'il s'agit du nom ou du nom de famille d'une personne décédée depuis plus de 30 ans, le mot peut alors être enregistré. Il doit aussi tenir compte de la façon dont ce nom est présenté ou décrit sur la marque. Par exemple, pour le Canadien hypothétique, le nom Sir John A. MacDonald évoque tout d'abord un sens historique alors que le nom MacDonald suscite une réaction tout à fait différente, à moins que la marque dans son ensemble ne suggère clairement une association avec le personnage en question, comme c'est le cas lorsqu'une représentation visuelle se combine au nom de la personne.

IV.3.12 Signatures — Paragraphe 9(1))

La demande d'enregistrement d'une marque de commerce constituant en tout ou en partie la signature d'un particulier doit être accompagnée d'une lettre de consentement, à moins qu'il ne s'agisse de la propre signature du requérant. *Voir l'alinéa 9(2)a) au sujet de l'utilisation de la signature à titre de marque de commerce.* Si la personne dont la signature est utilisée est décédée dans les 30 années précédentes, le requérant fournit une autorisation acceptable (par exemple de l'un des exécuteurs testamentaires de la personne). Une signature est contraire aux dispositions de l'alinéa 12(1)a), de sorte que la formule de demande doit contenir une déclaration de désistement, à moins que le nom tel quel n'ait déjà été enregistré par le requérant sur présentation des éléments de preuve exigés par le paragraphe 12(2) ou par l'article 14, pour des marchandises ou des services semblables.

Remarque : S'il s'agit d'une véritable signature, il doit évidemment s'agir du nom d'un particulier vivant ou décédé depuis moins de 30 ans.

EXEMPLES

Véritable signature de Pierre Gagné :

- 1) Si Pierre Gagné est le requérant, il faut un désistement de Pierre Gagné.
- 2) Si le requérant est une autre personne, un désistement de Pierre Gagné est requis afin de satisfaire à l'alinéa 12(1)a) de même qu'un consentement de Pierre Gagné (ou de son exécuteur testamentaire s'il est décédé dans les 30 années précédentes) afin de respecter l'alinéa 12(1)e), s'il s'avère, à la lumière des recherches, que la signature enfreint l'alinéa 9(1)l).

Dans le cas d'une demande de marque de commerce comportant une forme de signature appartenant à un personnage prétendument fictif ou imaginaire, l'examineur exigera néanmoins le désistement du nom de famille si, d'après les recherches, il s'agit du nom d'un particulier vivant ou qui est décédé dans les 30 années précédentes. Toutefois, à la place du consentement requis en vertu de l'alinéa 9(2)a) de la Loi, il exigera une déclaration du requérant comme quoi il s'agit de la signature créée d'un personnage fictif. Par exemple, dans le cas d'une demande pour la signature du personnage fictif "Ronald McDonald", le requérant devra se désister de l'usage exclusif du nom et déclarer qu'il s'agit de la signature créée d'un personnage fictif.

Lorsqu'il s'avère que la "signature" d'une personne vivante est une création artistique et non la véritable signature de cette personne, le consentement requis en vertu de l'alinéa 9(2)a) devra être remplacé par une déclaration à cet effet. Toutefois, un consentement serait requis en vertu de l'alinéa 9(2)a) pour satisfaire à l'alinéa 9(1)k) de la Loi, s'il y a des motifs de croire que quelque matière peut faussement suggérer un rapport avec un particulier vivant.

EXEMPLES

- 1) La signature est fictive ou est une création artistique. Un désistement du nom est requis afin de satisfaire à l'alinéa 12(1)a) si le nom est localisé comme étant celui d'un particulier vivant ou décédé dans les 30 années précédentes. Une déclaration énonçant que la signature est créée ou fictive est aussi requise afin de montrer que la marque de commerce ne contrevient pas à l'alinéa 9(1)l) ni à l'alinéa 12(1)e).
- 2) La signature créée est celle d'un particulier vivant bien connu. Un désistement est requis afin de satisfaire à l'alinéa 12(1)a), et un

consentement est aussi requis, puisqu'une telle marque pourrait faussement suggérer un rapport avec un particulier vivant, ce qui serait contraire à l'alinéa 9(1)*k*). On exigera également une déclaration attestant qu'il s'agit d'une création artistique pour montrer que la marque de commerce ne contrevient pas à l'alinéa 9(1)*l*) ni à l'alinéa 12(1)*e*).

IV.4 Alinéa 12(1)*b*) — Description claire ou description fausse et trompeuse

IV.4.1 Définition

Les marques de commerce composées, en tout ou en partie, de mots, doivent être examinées afin de déterminer si elles donnent une description claire ou une description fausse et trompeuse, en anglais ou en français, de la nature, de la qualité, du lieu d'origine et des personnes ou des conditions qui ont entouré la production des marchandises ou des services en liaison avec lesquels la marque de commerce est employée ou à l'égard desquels on projette de l'employer. Une objection en vertu de l'alinéa 12(1)*b*) contre l'enregistrement de mots constituant une description claire vise à empêcher qui que ce soit de s'approprier l'usage exclusif d'un mot descriptif, ce qui désavantagerait indûment ses concurrents par rapport à la langue qui appartient à tout le monde. *Voir la décision General Motors Corp v. Bellows* (1949), 10 C.P.R. 101, aux p. 112 et 113.

Le mot "claire" n'est pas employé dans le sens "d'exact" mais plutôt dans le sens de "facile à comprendre... évident, simple". *Voir l'affaire Thorold Concrete Products Ltd. v. Registrar of Trade Marks* (1961), 37 C.P.R. 166.

Les marques qui constituent une description fausse et trompeuse sont refusées afin de protéger le public contre ceux qui essaient de le tromper en ce qui a trait aux services et marchandises et d'empêcher les personnes faisant ces fausses représentations d'être avantagés injustement par rapport à leurs concurrents. Le mot "trompeuse" est particulièrement important. Un mot qui constitue une description fausse peut être enregistré, ce qui n'est pas le cas pour une description fausse et trompeuse. *Se reporter aux sections IV.4.5 et IV.4.6 du présent manuel sur la description fausse.*

IV.4.2 Examen aux termes de l'alinéa 12(1)b)

Les marques de commerce qui, à première vue, ne semblent pas enregistrables pour une question de description doivent être étudiées avec beaucoup d'attention. L'examineur doit être en mesure de justifier son objection. À cette fin, il doit faire des recherches sur le sens des mots et sur les caractéristiques et les propriétés du large éventail de marchandises et de services offerts au consommateur moderne. Lorsqu'il s'agit d'un dessin ou d'une marque composée, il doit étudier l'impression créée par la partie figurative de la marque prise à part et/ou l'effet conjugué du texte et de l'image.

Il devra expliquer en détail au requérant les raisons qui justifient une objection aux termes de l'alinéa 12(1)b). Il ne suffit pas de citer les définitions d'un dictionnaire et de laisser le requérant déterminer comment, de l'avis de l'examineur, sa marque constitue une description claire ou une description fautive et trompeuse des marchandises et services inscrits dans la demande. Il faut agir avec la même précaution lorsqu'il s'agit de demander un désistement touchant une partie d'une marque de commerce jugée irrecevable en vertu de l'alinéa 12(1)b).

Il est important de garder à l'esprit que le contexte qui entoure la détermination visée à l'alinéa 12(1)b) englobe le sens que dégage la marque de commerce ainsi que son rapport avec les marchandises ou les services en liaison avec lesquels elle est employée ou à l'égard desquels on projette de l'employer. *Voir la décision KOLD ONE, Provenzano v. Registrar of Trade Marks* (1977), 37 C.P.R. (2d) 189, et celle de la Cour d'appel fédérale : (1978), 40 C.P.R. (2d) 288.

L'examineur doit se demander ce que la marque de commerce laisse entendre de prime abord à l'acheteur ou au vendeur éventuel ou ce qu'elle le porte à croire quant à la qualité, à la nature, aux conditions de production, etc. des marchandises ou des services. Il doit déterminer si la marque indique de quels services ou marchandises il s'agit, ou si elle les décrit ou encore si elle décrit une propriété qui leur est généralement associée. Dans l'affirmative, la marque devrait pouvoir être utilisée par toute autre partie se livrant à la production et à la distribution de marchandises ou l'exécution de services similaires. Un requérant ne pourrait donc pas se voir accorder l'usage exclusif du mot "juteux" en ce qui a trait aux pommes, et pour les mêmes raisons, une marque de commerce telle que "dessert congelé" figurant sur un emballage de crème glacée ne pourrait pas être déposée.

Si, par ailleurs, la marque décrit faussement une propriété des services ou des marchandises, l'examineur doit aussi envisager de s'objecter à son enregistrement en vertu de l'alinéa 12(1)b). Dans ce cas, les acheteurs et vendeurs trompés par cette description fautive achèteraient des marchandises ou commanderaient des services qui

ne seraient pas de la nature ou de la qualité prévue, d'où la nécessité de s'objecter à l'enregistrement.

Il est possible d'éviter qu'une marque soit rejetée pour un problème de description claire, si le requérant accepte de se désister du droit à l'usage exclusif de la partie de la marque que l'examineur juge irrecevable. Ainsi, la marque de commerce PUB SQUASH, employée en liaison avec des boissons gazeuses ou avec des sirops ou des concentrés de boissons gazeuses, pourrait être déposée sous réserve que le droit à l'usage exclusif du mot "squash" fasse l'objet d'un désistement.

L'examineur peut s'inspirer des commentaires du juge dans l'affaire *Lake Ontario Cement Ltd. v. Registrar of Trade Marks* (1976), 31 C.P.R. (2d) 103. La Cour a indiqué qu'un désistement à l'égard d'un mot constituant une description fautive et trompeuse dans une marque composée ne serait pas acceptable lorsque cette partie fautive et trompeuse constitue l'élément dominant de la marque composée. Bien que sa décision ne portait pas sur ce point, le juge Dubé déclarait ce qui suit à la p. 109 :

"À mon avis, un désistement ne devrait pas servir, dans une question de description fautive et trompeuse, à permettre l'enregistrement de la marque dans son ensemble quand l'élément dominant de la marque composée est précisément ce qui n'a pas droit à l'enregistrement. Après tout, le désistement ne figure pas sur la marque, mais la fraude, elle, demeure toujours visible."

Voir la section IV.9 du présent manuel sur les désistements. Se reporter également à la décision *T.G. Bright & Co., Ltd. v. Institut National des Appellations d'Origine des Vins et Eaux-de-Vie* (1986), 9 C.P.R. (3d) 239.

IV.4.3 Critère

Pour juger si une marque constitue une description claire ou une description fautive et trompeuse en français ou en anglais, il faut envisager le mot sous l'angle de la première impression qu'il donne, plutôt qu'en fonction de son sens étymologique. Dans l'affaire *Wool Bureau of Canada Ltd. c. Registraire des marques de commerce* (1978), 40 C.P.R. (2d) 25, à la p. 27, le juge Collier déclarait :

"La décision à l'effet qu'une marque est clairement descriptive pourra se fonder sur la première impression; elle ne doit pas provenir d'une recherche sur le sens des mots."

L'examineur ne doit pas se fier à des définitions désuètes, archaïques ou inhabituelles d'un ou de plusieurs mots en rapport avec des services ou des marchandises. Le sens du mot dans le langage courant, et non son sens étymologique, constitue le facteur déterminant lorsqu'il s'agit de juger si un mot donne une description claire ou une description fautive et trompeuse des services ou des marchandises. L'examineur peut avoir recours, entre autres moyens, aux dictionnaires. Voir la décision *John Labatt Ltd. v. Carling Breweries Ltd.* (1974), 18 C.P.R. (2d) 15.

Cependant, le fait qu'une combinaison particulière de mots ne figure dans aucun dictionnaire n'empêche pas de juger qu'une marque de commerce constitue une description claire ou une description fautive et trompeuse. Si chaque partie d'une marque a un sens bien connu en anglais ou en français, le résultat de cette combinaison pourrait contrevenir à l'alinéa 12(1)b) de la Loi.

Dans la décision *Oshawa Group Ltd. c. Registraire des marques de commerce* (1980), 46 C.P.R. (2d) 145, le juge Cattanach énonce ce qui suit aux p. 148 et 149 :

"Des mots tels que HYPER-VALUE et HYPER-FORMIDABLE, formés par la combinaison du préfixe HYPER et, dans le premier cas, du mot anglais bien connu VALUE et, dans le second, du terme FORMIDABLE, aussi bien connu en français qu'en anglais, ne figurent dans aucun dictionnaire, mais on ne peut en conclure qu'ils sont pour autant vides de sens. On trouve les éléments qui les composent dans les dictionnaires et on peut par conséquent, selon moi, se fonder sur ceux-ci pour déterminer le sens de ces éléments et, si possible, celui de ces mots composés eux-mêmes. Cette méthode est spécialement indiquée lorsque le premier élément est un préfixe, tel que HYPER, employé comme préposition, adverbe ou adjectif."

Et, plus loin à la p. 52 :

"Pour déterminer si les marques de commerce HYPER-FORMIDABLE et HYPER-VALUE constituent une description claire, il faut se fonder sur l'impression de l'utilisateur éventuel des services fournis par l'appelante."

Par ailleurs, dans l'affaire *Mitel Corporation c. Registraire des marques de commerce* (1984), 79 C.P.R. (2d) 202, le juge Dubé a statué ce qui suit en décidant si la marque de commerce SUPERSET, qui devait être utilisée en liaison avec des appareils téléphoniques appartenant à des abonnés, était contraire à l'alinéa 12(1)b) :

"On doit sans aucun doute se fonder sur une première impression pour décider si une marque de commerce constitue une description claire. La Cour doit se mettre à la place d'un consommateur ordinaire qui voit la marque de commerce annoncée en vitrine des magasins, la lit dans les messages publicitaires publiés dans les journaux, l'entend à la radio ou la voit à la télévision. Il est parfois utile de s'en remettre au dictionnaire, mais une marque forgée qui n'a pas acquis droit de cité dans le dictionnaire reste assujettie à l'alinéa 12(1)b). Dans un tel cas, la Cour peut examiner les éléments constitutifs de la marque de commerce, afin de l'évaluer comme un tout, phonétiquement ou visuellement. Les mots ou les préfixes ayant une connotation élogieuse sont a priori des termes descriptifs, bien que ces épithètes perdent parfois leur impact descriptif dans certaines associations." [à la p. 206]

À la page 208, le juge Dubé énonce également un autre principe important : "la marque de commerce ne doit pas être envisagée isolément, mais par rapport aux marchandises qu'elle désigne."

La seconde étape consiste, pour l'examineur, à déterminer quelle sera, selon lui, la première impression du vendeur, de l'acheteur ou de l'utilisateur ordinaire des marchandises ou services en voyant ce mot. Dans la décision *Wool Bureau of Canada Ltd. c. Registraire des marques de commerce* (1978), 40 C.P.R. (2d) 25, le juge Collier, ayant à juger le droit à l'enregistrement de la marque SUPERWASH, l'a ainsi soumise à ce critère :

"En décidant si l'expression contestée est une description claire, la Cour doit s'efforcer de se mettre à la place de l'utilisateur ordinaire des marchandises. Or, il semble que l'utilisateur ou le marchand de chandails de laine et de chaussettes de laine pour hommes devrait savoir que cette matière est depuis toujours susceptible de rétrécir au lavage. À mon avis, le consommateur conclurait d'emblée que le mot SUPERWASH, appliqué à certaines marchandises en laine, décrit un vêtement qui se lave très bien ou extrêmement bien, sans rétrécir ou très peu." [à la p. 27]

Si l'examineur doute que le vendeur ou l'acheteur éventuel penserait de prime abord que la marque de commerce constitue une description claire de la nature ou de la

qualité des services ou marchandises, il ne devrait pas soulever d'objection aux termes de l'alinéa 12(1)b).

Une approche différente a été prise pour de nouveaux mots ou de nouvelles variantes d'anciens mots de la langue française ou anglaise dans l'affaire *Home Juice Co. v. Orange Maison Ltée* (1970), 1 C.P.R. (2d) 14. Bien qu'un mot ou une variante d'un mot puisse s'être répandu dans un autre pays de langue française ou anglaise, et être courant dans ce pays tout en étant inconnu du vendeur ou de l'utilisateur de ces marchandises au Canada, il faut considérer qu'il fait partie du langage courant aux fins de l'application de l'alinéa 12(1)b). Comme l'a déclaré le juge Pigeon dans la décision *Home Juice Co.*, à la p. 16 :

[Traduction] "Le défendeur a soutenu qu'il ne faut pas tenir compte de la signification actuelle du mot en France, mais plutôt de celle qui a cours maintenant au Canada. Selon lui, comme il n'existe aucune preuve tirée des dictionnaires ou autres qui permet de conclure que ce sens était usuel au Canada au moment de l'enregistrement, on ne devrait pas tenir compte du sens qui s'est répandu en France ces dernières années. Cette affirmation aurait des conséquences sérieuses si elle était acceptée. Elle aurait pour conséquence que tout vendeur astucieux pourrait monopoliser une nouvelle expression française en la faisant enregistrer comme marque de commerce aussitôt qu'elle commencerait à se répandre en France ou dans un autre pays francophone et avant qu'on puisse prouver que l'usage s'en est répandu au Canada.

Selon moi, la formulation de l'article 12 ne permet pas cette distinction. Cet article concerne une description en anglais ou en français. Or, ces deux langues sont internationales et sont considérées comme un tout dans le langage courant et non comme englobant seulement le vocabulaire en usage ici, au pays. Ce vocabulaire est excessivement difficile à circonscrire, particulièrement à l'heure actuelle, alors que les moyens de communication dépassent les frontières nationales."

Dans l'affaire *Clarkson Gordon v. Registrar of Trade Marks* (1985), 5 C.P.R. (3d) 252, on a jugé que les marques AUDITCOMPUTER et THE AUDITCOMPUTER ne constituaient pas une description claire puisque le mot AUDITCOMPUTER était une combinaison lourde et maladroite de deux mots.

Dans l'affaire *Pizza Pizza Ltd. v. Registrar of Trade Marks* (1982), 67 C.P.R. (2d) 202, le juge a statué que la marque PIZZA PIZZA ne constituait pas une description

claire puisque la formation de cette expression, sur le plan linguistique, n'est pas considérée comme normalement acceptable en anglais écrit ou parlé.

Par conséquent, lorsqu'on examine l'aspect de la description, il est très important de bien se demander si la marque est grammaticalement exacte.

IV.4.4 Marque sous forme graphique, écrite ou sonore

Lorsqu'il applique le critère d'enregistrement aux termes de l'alinéa 12(1)(b), l'examineur doit être prêt à considérer la description claire ou la description fautive et trompeuse, qu'il s'agisse d'un mot, d'un dessin ou d'une marque composée puisqu'on peut soulever une objection aussi bien contre une représentation ou un dessin que contre un mot écrit ou prononcé.

Dans la cause *Frost Steel and Wire Co. Ltd. c. Lundy* (1925), 57 O.L.R. 494, la Cour devait juger la validité d'une marque de commerce représentant un noeud formé dans une clôture de fils de fer. Jugeant l'enregistrement invalide, le juge Rose déclarait à la page 498 :

"Très peu de causes ont été rapportées où les tribunaux ont eu à juger s'il était possible d'enregistrer une marque sous forme de dessin descriptif. Mais il est difficile de voir pourquoi on devrait appliquer des règles différentes dans le cas d'un dessin et d'un mot..."

L'agent d'audition dans l'affaire *Ralston Purina Co. v. Effem Foods Ltd.* (1990), 31 C.P.R. (3d) 52, (dessin d'une tête de chat en liaison avec de la nourriture pour animaux domestiques, en l'occurrence, pour chats) a déclaré ce qui suit à la page 55:

[Traduction] "Le critère à appliquer en vertu de l'alinéa 12(1)(b) de la Loi repose sur la première impression que la marque utilisée en liaison avec les marchandises laisse à l'utilisateur qui l'emploie tous les jours. En l'espèce, je considère que l'emploi de la marque inscrite sur une boîte ou un paquet de nourriture pour chats indique clairement que la marchandise n'est autre qu'un produit destiné aux chats."

Le registraire a refusé la marque THOR-O-MIX qui devait être utilisée en liaison avec du ciment prêt à l'emploi parce que celle-ci constituait une description claire de la nature des marchandises. Dans la décision *Thorold Concrete Products Ltd. c. Registraire des marques de commerce* (1961), 37 C.P.R. 166, le juge Kearney a statué à la p. 172 :

"Quand j'ai entendu pour la première fois le nom de la marque qui nous occupe, celle-ci a eu simplement la même signification pour moi que si elle s'était écrite 'thorough-mix', et je pense que le grand public aurait la même impression que moi dans les mêmes circonstances."

La marque a donc été rejetée parce qu'elle décrivait clairement la nature des marchandises.

IV.4.5 Description fausse

Bien que l'alinéa 12(1)*b*) interdise l'enregistrement de marques qui constituent des descriptions fausses et trompeuses, rien n'empêche l'enregistrement de marques qui constituent une description fausse si elles ne risquent pas d'induire l'acheteur moyen en erreur en lui faisant croire que les marchandises ou les services auxquels elles sont liées sont de telle nature ou qualité. D'ailleurs, H.G. Fox justifie le droit à l'enregistrement des mots qui sont clairement des descriptions fausses en affirmant ceci :

[Traduction] "Un grand nombre de mots sont clairement de fausses descriptions des marchandises ou des services en liaison avec lesquels ils sont ou pourront être employés mais ne sont absolument pas des descriptions trompeuses. En l'instance, un mot qui est clairement une fausse description peut être très distinctif. C'est ce qui attire l'attention et le rend donc distinctif. En pareil cas, un mot de ce genre devrait constituer une bonne marque de commerce et devrait être enregistrable. D'autre part, l'inverse est vrai si une marque de commerce est fausse et trompeuse. Ainsi, la marque 'North Pole' (Pôle Nord) peut être descriptive de la nature ou de la qualité de marchandises si elle est employée en liaison avec de la crème glacée ou de la nourriture congelée, tout comme le mot 'Frigidaire' a été considéré descriptif de réfrigérateurs et de systèmes de réfrigération. Bien que l'emploi de l'expression 'North Pole' constituerait une description fausse pour des bananes ou des oranges, il ne s'agirait pas d'une description fausse et trompeuse. Il s'agirait d'un nom géographique détaché ou dissocié du lieu d'origine des biens." (H.G. Fox, *The Canadian Law of Trade Marks and Unfair Competition*, 3^e édition, aux p. 93 et 94).

IV.4.6 Description fautive et trompeuse

L'objection fondée sur l'alinéa 12(1)*b*) (description fautive et trompeuse) repose sur le principe suivant, à savoir qu'une marque faisant l'objet d'une demande d'enregistrement ne doit pas induire le public en erreur en attribuant à des produits une qualité qu'ils n'ont pas. Par exemple, dans l'affaire *Deputy Attorney-General of Canada v. Biggs Laboratories (Canada) Limited* (1964), 42 C.P.R. 129, la marque de commerce SHAMMI en liaison avec des gants de polythène transparents ne pouvait être enregistrée car ces derniers ne contenaient pas une parcelle de chamois (shammi). Jugeant que la marque SHAMMI constituait une description fautive et trompeuse de la nature ou de la qualité des marchandises, le juge Dumoulin déclarait à la p. 130 :

[Traduction] "Un article mis en vente qui prétend contenir certains éléments qu'il ne contient pas du tout doit certainement être considéré comme trompeur pour les consommateurs."

Mais dans la décision *Lake Ontario Cement Ltd. v. Registrar of Trade Marks* (1976), 31 C.P.R. (2d) 103, le juge Dubé a affirmé que le mot PREMIER ne constituait pas une description fautive et trompeuse lorsqu'il est utilisé en liaison avec les marchandises "sable, gravier, béton prêt mélangé" et "blocs et briques de béton servant habituellement dans la construction de maisons et d'immeubles". Le juge Dubé a considéré que le mot PREMIER reflétait un degré de qualité qui pourrait être celui des marchandises et, si les marchandises étaient inférieures à cette norme, le mot PREMIER pouvait constituer une description fautive de celle-ci. Mais les commerçants ou acheteurs ordinaires considéreraient le mot PREMIER comme une référence indirecte à la qualité des marchandises et ne seraient pas portés à penser que les marchandises achetées sont de la meilleure qualité. Le mot PREMIER n'a donc pas été considéré comme une description fautive et trompeuse mais a été jugé comme étant une description claire; le mot PREMIER a donc dû faire l'objet d'un désistement. Voir la mention de cette décision dans la section IV.4.2 du présent manuel.

IV.4.7 En langue française ou anglaise

Un mot dans une langue autre que l'anglais ou le français qui décrit clairement la nature ou la qualité des services ou marchandises n'est pas interdit par l'alinéa 12(1)*b*). L'interdiction prévue par cet alinéa ne concerne que les mots en anglais ou en français. Dans l'affaire *Gula v. Manischewitz Co.* (1947), 8 C.P.R. 103, on a jugé que même si le mot TAM signifiait "saveur" ou "savoureux" à une personne de langue hébraïque ou de langue yiddish, la marque TAM TAM pouvait faire l'objet d'une marque de commerce, étant donné que ce n'est ni un mot anglais, ni un mot français.

L'alinéa 12(1)*b*) n'empêche pas non plus l'enregistrement d'une marque de commerce composée d'une combinaison de mots anglais et français, chacun étant descriptif des marchandises. Dans l'affaire *Coca-Cola Co. v. Cliffstar Corp.* (1993), 49 C.P.R. (3d) 358, le requérant a fait une demande d'enregistrement de la marque de commerce LE JUICE pour des jus. Le mot "juice" faisait l'objet d'un désistement. Les opposants ont allégué que la marque était le nom des marchandises et n'était pas enregistrable conformément à l'alinéa 12(1)*c*) de la *Loi sur les marques de commerce* et que la marque constituait une description claire ou une description fausse et trompeuse de la nature ou de la qualité des marchandises, ce qui est contraire à l'alinéa 12(1)*b*). L'opposition a été rejetée et il a été statué ce qui suit à la p. 360 :

[Traduction] "La preuve des opposants établit que le mot 'le' est un article défini en français et que le terme 'juice' est un nom commun en anglais qui se rapporte à un liquide issu d'un végétal ou d'un animal. Par conséquent, on ne peut pas dire que la marque de commerce dans son ensemble signifie quelque chose en français ou en anglais."

Et, plus loin, à la p. 361 :

"La marque projetée se compose du mot français 'le' et du nom commun anglais 'juice'. Le premier est un article défini dans la langue française. Le deuxième est un mot qui constitue une description claire, dans la langue anglaise, de la nature de la marchandise, soit du jus de fruit, ce qu'a admis par ailleurs le requérant en joignant un désistement à sa demande. La combinaison des deux mots, cependant, n'enfreint pas l'alinéa 12(1)*b*) de la Loi selon lequel une marque n'est pas enregistrable si :

- b) qu'elle soit sous forme graphique, écrite ou sonore, elle donne une description claire ou donne une description fausse et trompeuse, en langue française ou anglaise...

L'alinéa 12(1)*b*) de la Loi n'empêche pas l'enregistrement d'une marque de commerce composée d'une combinaison de mots français et anglais lorsque chaque mot constitue une description des marchandises."

IV.4.8 Nature ou qualité

Une marque de commerce n'a pas droit à l'enregistrement si elle constitue une description claire ou une description fautive et trompeuse en anglais ou en français de la nature ou de la qualité des services ou marchandises en liaison avec lesquels elle est employée ou à l'égard desquels on projette de l'employer. En ce qui a trait à la nature des services et des marchandises, l'examineur peut suivre la ligne de pensée du juge Cattanach qui, dans l'affaire *Drackett Co. of Canada Ltd. v. American Home Products Corp.* (1968), 55 C.P.R. 29, à la p. 34, déclarait : "...le mot 'nature', tel qu'il apparaît à l'alinéa 12(1)b), doit être pris dans le sens d'aspect, de trait ou de caractéristique du produit."

Des mots qui décrivent une fonction ou le résultat de l'utilisation des marchandises ont aussi été rejetés. Les marques STA-ZON, une déformation de "stays on", et SHUR-ON, une déformation de "sure on", concernant des montures de lunette, ont été jugées ne pas convenir pour une marque de commerce. Dans l'affaire *Kirstein Sons & Co. v. Cohen Bros., Limited* (1907), 39 S.C.R. 286, à la p. 288, le juge Davies déclarait : "Il ne pouvait pas revendiquer l'antériorité ni réclamer l'usage exclusif de la description d'un mérite quelconque de l'article."

Dans la décision *Thomson Research Associates Ltd. c. Le registraire des marques de commerce* (1982), 67 C.P.R. (2d) 205, concernant la marque ULTRA FRESH, le juge a statué que la fonction des marchandises était clairement descriptive de leur nature. Le juge Mahoney énonce ce qui suit à la p. 208 :

"Je souscris à la prétention de l'intimé que la marque ULTRA FRESH est clairement descriptive. Elle ne décrit pas les bactériostatiques et les fongistatiques en tant que tels, mais elle décrit clairement, ou décrit de façon fautive ou trompeuse, l'état du produit, par exemple l'état du sous-vêtement après qu'il a été traité aux bactériostatiques et aux fongistatiques."

Et, plus loin :

"La marque de commerce ULTRA FRESH ne suppose pas simplement une qualité des bactériostatiques ou des fongistatiques, mais plutôt, elle indique clairement l'effet principal, sinon le seul effet, de leur application à d'autres marchandises ou, en d'autres mots, leur fonction."

Certains mots d'usage courant dans un domaine particulier tel que "Fashions" (mode) ou "Pack" (paquet), qui expriment des qualités distinctives de marchandises ou de services, sont considérés comme une description claire de leur nature et ne sont donc pas enregistrables. Mais une marque composée qui contient ces mots clairement descriptifs peut avoir droit à l'enregistrement si l'on ajoute une clause de désistement à la demande et si la marque, dans son ensemble, comporte d'autre matière enregistrable.

En ce qui concerne le sens du mot "qualité" tel qu'on le retrouve à l'alinéa 12(1)b), l'examineur soulèvera une objection à des mots qui décrivent un degré d'excellence censé être atteint par des marchandises (p. ex. SUPERWASH pour du fil ou du tissu de chandails ou de bas, ou NO. 1 en liaison avec des boissons alcoolisées brassées).

Des marques telles que SUPÉRIEUR, EXCELLENT, QUALITÉ, MEILLEUR, ULTRA, SUPER, SUPRÊME ou PARFAIT, qui vantent les mérites ou la supériorité des marchandises, sont clairement descriptives de leur qualité et ne sont pas enregistrables, sauf si le requérant démontre le caractère distinctif ou le deuxième sens acquis de la marque conformément au paragraphe 12(2) ou encore prouve qu'elle n'est pas dépourvue de caractère distinctif au Canada aux termes de l'article 14. Voir les sections IV.10 et II.7.8 du présent manuel. Cependant, ces mots peuvent faire l'objet d'un désistement s'ils représentent une partie d'une marque de commerce composée et [traduction] "...qu'il reste un élément distinctif, ou un dessin qui permettent de distinguer la marque dans son ensemble des autres marques..." Voir la décision *Lake Ontario Cement Ltd. v. Registrar of Trade Marks* (1976), 31 C.P.R. (2d) 103, à la p. 109.

Dans l'affaire *Mitel Corporation c. Registraire des marques de commerce* (1984), 79 C.P.R. (2d) 202, la décision concernant la marque SUPERSET évoque aussi la même ligne de pensée pour les mots élogieux, puisqu'on a statué que la marque concernée était clairement descriptive.

IV.4.8.1 Embellissement de mots descriptifs

Certaines marques de commerce qui font l'objet d'une demande sont composées de lettres fantaisie. Ces marques ne sont pas enregistrables puisqu'elles n'ont pas de caractéristiques de dessin à l'exclusion des mots qui les composent. Dans la décision *John Labatt Ltd. c. Registraire des marques de commerce* (1984), 79 C.P.R. (2d) 110, le juge Cattanach s'exprimait comme suit sur ce sujet en examinant si la marque SUPER BOCK était enregistrable :

"Dans la présente affaire, tout comme dans celle de CANADIAN JEWISH REVIEW, les mots 'super bock' constituent la partie concrète de la marque de commerce, et en dépit des embellissements ajoutés à certaines des lettres du mot BOCK et de l'enchaînement des lettres du mot SUPER placé au-dessus du mot BOCK, là où le sens de la combinaison exige qu'il soit placé dans un arrondi délicat, ces mots se déchiffrent toujours SUPER BOCK.

Comme l'a dit le juge Cameron, 'sans ces mots, il n'y aurait pas de traits spéciaux ou de dessin spécial'.

Étant donné que les deux mots SUPER BOCK constituent une partie éminemment concrète de la marque de commerce, en dépit du désistement dont ils ont fait l'objet, et qu'il n'y a pas de trait dessiné à l'exclusion de ces lettres et de la manière de les 'positionner', il s'ensuit, selon le raisonnement du juge Cameron que j'adopte et que j'applique, que la marque de commerce dans son ensemble ne peut être autre chose qu'une description claire de la nature ou de la qualité du produit auquel on l'associe et que, par conséquent, elle n'est pas enregistrable." [à la p. 120]

Remarque : Cette décision s'appliquerait aussi lorsque la marque n'est pas enregistrable aux termes des alinéas 12(1)a) ou c).

IV.4.9 Marques de commerce suggestives

Une marque de commerce qui ne décrit pas clairement la nature ou la qualité des marchandises est quelquefois appelée marque de commerce suggestive. La marque WATERWOOL a eu droit ainsi à l'enregistrement en rapport avec une liste de vêtements pour hommes et femmes lors du procès *Sous-procureur général du Canada c. Jantzen of Canada Limited* (1964), 46 C.P.R. 66, à la p. 72. Le président Jackett a passé en revue les preuves et tiré la conclusion suivante :

"Ma première impression, et elle n'a pas changé d'ailleurs, c'est que le mot WATERWOOL pourrait induire en erreur la personne qui le verrait employé en liaison avec un vêtement; il pourrait même vaguement suggérer une association quelconque avec la laine; mais il ne décrit pas un vêtement fait de la laine d'un animal."

La demande d'enregistrement de la marque de commerce GRO-PUP est une cause à laquelle on réfère souvent en rapport avec une marque qui a été jugée suggestive plutôt que descriptive. Il s'agit de *Kellogg Co. of Canada Ltd. c. Registrare des marques de commerce* [1940] Ex. C.R. 163. Après avoir examiné la preuve, le juge Angers a déclaré à la p. 170 :

"...Je ne crois pas que le mot 'Gro-Pup' décrit l'article en liaison avec lequel il doit être utilisé, c'est-à-dire de la nourriture pour chiens. Il suggère tout au plus les résultats que l'article est susceptible de produire."

Toutefois, dans l'affaire *Quaker Oats Co. of Canada Ltd. v. Ralston Purina Canada Inc.* (1987), 18 C.P.R. (3d) 114, la marque de commerce HELPING DOGS LIVE LONGER LIVES a été rejetée car elle constituait une description claire et qu'elle était, en conséquence, non enregistrable. Le président de la Commission des oppositions des marques de commerce, G.W. Partington, affirmait ce qui suit en concluant que la marque décrivait clairement l'effet du produit :

[Traduction] "...Je suis d'avis que l'acheteur ordinaire de nourriture pour chiens conclurait immédiatement que la marque de commerce HELPING DOGS LIVE LONGER LIVES appliquée à une telle marchandise décrirait clairement à l'utilisateur qu'en employant les marchandises du requérant, son chien vivrait plus longtemps et en meilleure santé. À cet égard, la situation en l'espèce est très distincte de celle examinée par le juge Angers dans l'affaire *Kellogg Co. of Canada Ltd. v. Registrar of Trade Marks*, [1939] 3 D.L.R. 65, [1940] Ex. C.R. 163 où le juge du procès a conclu que la marque de commerce GRO-PUP appliquée à de la nourriture pour chiens suggérait 'tout au plus les résultats que l'article est susceptible de produire'. En outre, je ne considère pas que la décision concernant la marque GRO-PUP puisse encore faire autorité quant à la proposition selon laquelle le résultat d'un article n'est pas suffisant pour rendre impossible l'enregistrement d'une description de ce résultat à titre de marque de commerce. Voir la décision *Sharp Kabushiki Kaisha v. Dahlberg Electronics, Inc.* (1983), 80 C.P.R. (2d) 47, aux pages 51 à 55."

IV.4.10 Description claire ou description fautive et trompeuse, en anglais ou en français, des conditions de production

Si la marque qui fait l'objet d'une demande constitue une description claire ou une description fautive et trompeuse des conditions de production, il faut alors envoyer un

rapport au requérant s'objectant à l'enregistrement. Dans la décision *Staffordshire Potteries Ltd. v. Registrar of Trade Marks* (1976), 26 C.P.R. (2d) 134, la Cour a rejeté la demande d'enregistrement concernant la marque KILNCRAFT au motif qu'une personne voyant cette marque penserait de prime abord que ces produits (vaisselle) sont fabriqués selon un procédé de cuisson au four. Si tel n'est pas le cas, la marque représente une description fautive et trompeuse des marchandises.

IV.4.11 Description claire ou description fautive et trompeuse, en anglais ou en français, des personnes employées à la production

Un mot qui constitue une description claire ou une description fautive et trompeuse des personnes employées à la production des marchandises ou à l'exécution des services n'est pas enregistrable. Le mot "potier" n'est pas enregistrable pour de la poterie, pas plus que le mot "bouanger" ne l'est pour du pain.

IV.4.12 Description claire ou description fautive et trompeuse du lieu d'origine

Un mot qui se trouve dans un atlas ou dans un répertoire géographique comme nom d'un lieu peut ou ne pas être enregistrable. Il faut déterminer s'il s'agit d'une description claire ou d'une description fautive et trompeuse en anglais ou en français du lieu d'origine des services ou marchandises.

L'examineur doit déterminer si le vendeur ou l'acheteur des produits ou l'utilisateur des services percevra sur première impression que le mot qui fait l'objet de la demande désigne le lieu d'origine des marchandises ou des services.

Dans l'affaire *Atlantic Promotions Inc. v. Registrar of Trade Marks* (1984), 2 C.P.R. (3d) 183, la Cour a confirmé la décision du registraire selon laquelle la marque projetée MILAN SHOWERGEL pour du savon-mousse, des produits de rinçage et autres produits de ce type constituait une description fautive et trompeuse du lieu d'origine des marchandises.

De même, dans l'affaire *T.G. Bright & Co., Ltd. v. Registrar of Trade Marks* (1985), 4 C.P.R. (3d) 64, la Cour a maintenu le refus du registraire d'enregistrer la marque de

commerce CASABLANCA, marque projetée pour des vins. Elle a jugé que la marque constituait une description fautive et trompeuse du lieu d'origine des marchandises.

Se reporter également à la décision concernant la marque BRIGHTS FRENCH HOUSE (1986), 9 C.P.R. (3d) 239.

Dans l'affaire *Dower Bros. Ltd. v. Registrar of Trade Marks* [1940] Ex. C.R. 73, les mots FRENCH ROOM, en rapport avec certains types de chaussures, ont été jugés comme étant une description claire ou une description fautive de leur lieu d'origine et ne pouvaient donc être enregistrés. C'est un fait notoire que la France était alors et demeure réputée dans le monde de la mode.

L'examineur jugera que la marque est une description du lieu d'origine lorsqu'il s'agit :

- 1) du lieu d'origine des marchandises ou des services en liaison avec lesquels elle est employée ou à l'égard desquels on projette de l'employer (siège d'affaires du requérant);
- 2) d'une région qui a la réputation d'être une source de production des marchandises ou des services en liaison avec lesquels elle est employée ou à l'égard desquels on projette de l'employer; ou
- 3) d'un endroit généralement reconnu comme centre de fabrication, de commerce ou d'industrie et une source probable d'une grande variété de produits.

Dans le cas des nos 2 et 3, si les marchandises n'émanent pas de cette région géographique, la marque sera jugée constituer une description fautive et trompeuse du lieu d'origine. L'examineur ne doit pas oublier non plus qu'une marque sous forme de dessin peut aussi constituer une description claire ou une description fautive et trompeuse du lieu d'origine des marchandises ou des services. Ce serait le cas pour une demande d'enregistrement d'un trèfle pour de la toile, selon que celle-ci proviendrait ou non d'Irlande.

Certaines villes et régions, certains pays et États, parce qu'ils disposaient du savoir-faire et des ressources naturelles nécessaires, se sont acquis une réputation mondiale comme producteurs ou fabricants de certains produits. La Grande-Bretagne et certaines de ses régions sont réputées pour la porcelaine et l'acier trempé; l'Espagne

est reconnu pour certains types de vins; la France et l'Allemagne le sont pour d'autres; la Suisse est célèbre pour ses montres, son chocolat et ses fromages. La Californie est aussi connue pour son vin.

Si l'examineur juge qu'un vendeur ou un acheteur de ce service ou marchandise conclurait comme lui que ceux-ci proviennent de l'endroit nommé, il doit s'objecter à la marque conformément à l'alinéa 12(1)b). Si, en réalité, l'endroit nommé n'est pas le lieu d'origine, cette marque constitue une description fausse et trompeuse et il faut s'objecter à son enregistrement.

Toutefois, certains noms géographiques sont acceptables parce qu'ils ne sont pas considérés comme le lieu d'origine de certains services ou marchandises. Hollywood, le Strand, la Riviera, la Cinquième Avenue et Pall Mall sont tous des noms de lieux qu'on peut lier de prime abord à un état d'âme, une atmosphère ou une impression de bien-être. Leur emploi peut néanmoins être interdit selon la nature des marchandises et des services avec lesquels ils sont associés.

IV.4.13 Marque de certification - Lieu d'origine

Une marque de certification descriptive du lieu d'origine des marchandises ou des services est enregistrable si le requérant est l'autorité administrative d'un pays, d'un État, d'une province ou d'une municipalité comprenant la région indiquée par la marque ou en faisant partie, ou est une association commerciale ayant un bureau ou un représentant dans une telle région. *Se reporter aussi aux sections II.7.5.3 et III.7.3 du présent manuel.*

IV.5 Sources de référence

Afin de s'informer des faits en rapport avec le caractère descriptif ou le caractère faux ou trompeur d'une marque, l'examineur doit faire un usage exhaustif des sources de référence mises à sa disposition. Il peut également se servir de ces ouvrages pour régler certaines questions relatives au caractère enregistrable d'une marque. Il pourra ainsi consulter divers ouvrages sur les marques de commerce, *The Canadian Patent Reporter*, les *Recueils de la Cour suprême* et les *Recueils de la Cour fédérale*, qui sont des sources utiles en ce qui a trait aux précédents ainsi que l'importante collection d'ouvrages de référence touchant la langue et le commerce énumérée plus en détail à la page suivante.

Trade Names Dictionary

Classification internationale des produits et services

Canadian Intellectual Property Review

Dénominations des variétés végétales

Canada Phone

Différents annuaires téléphoniques

Annuaire de Vancouver

Annuaire de Halifax

Annuaire de Toronto

Annuaire d'Ottawa

Encyclopédie Grolier

International Encyclopedia Information Finder

Nouvelle encyclopédie Larousse

Encyclopedia International

What's What: A Visual Glossary of the Physical World

Random House Webster's

Heritage Dictionary

Oxford Dictionary

Oxford Dictionary of the English Language

Webster's Third New International Dictionary

American Slang

Le Robert

Le Petit Robert II

Le Robert Dictionnaire québécois d'aujourd'hui

Dictionnaire de la langue québécoise

Dictionnaire général de la langue française au Canada

Harrap's Shorter French and English Dictionary

Harrap's New Standard French and English Dictionary

Dictionnaire Oxford français-anglais, anglais-français

Cassell's Italian-English Dictionary, Cassell's German-English Dictionary, Cassell's Spanish-English Dictionary

Dictionnaires allemand-français et italien-français (Garnier)

Howarth & Smith's Primer for Typography

1500 prénoms et leur signification

20,001 Names for Baby

The Condensed Chemical Dictionary (Van Nostrand Reinhold Company)

Chemical Synonyms and Trade Names (Gardner)

Hackh's Chemical Dictionary

Grant & Hackh's Chemical Dictionary

The Merck Index and Encyclopedia of Chemicals and Drugs

Common Names for Pest Control Chemicals

Pharmacopeia of the United States

Dorland's Medical Dictionary

Encyclopédie médicale (Quillet)

Glossary of Insurance Terms

Modern Laboratory Appliances

Pratt & Whitney Gages

Schott Guide to Glass

Kimble Products Glass and Plastic Laboratory Ware

Dictionary of Plastics (Wordingham and Reboul)

The Dictionary of Paper

Dictionary of Paper (American Pulp & Paper Association)

Pulp & Paper Dictionary of Canada

Canadian Gypsum - manuel de construction en planches de gypse

Vocabulaire de tournage du bois (français-anglais)

Vocabulaire de ponçage du bois (français-anglais)

Vocabulaire des panneaux dérivés du bois (anglais-français)

Fairchilds Dictionary of Textiles

The Modern Textile Dictionary (Linton)

The Modern Textile and Apparel Dictionary

International Glossary of Leather Terms (International Council of Tanners)

Vocabulaire de l'habillement (anglais-français)

Vocabulaire du tricot chaîne (anglais-français)

Lexique de l'industrie de la boulangerie (anglais-français)

Lexique de l'industrie laitière (anglais-français)

Dictionnaire des fromages (Larousse)

La Cuisine : The Complete Book of French Cooking

Encyclopedia of Food & Cookery

New Cheese Diet

Cheese Varieties

German Wine Atlas and Vineyard Register

The Doubleday 1983 Wine Companion

Grober Deutscher Weinatlas

Alexis Lichine's New Encyclopedia of Wines & Spirits

Alexis Lichine Encyclopédie des vins et des alcools

Grossman's Guide to Wines, Beers, and Spirits

Layman's Dictionary of Computer Terminology (Sondak)

Electronic Computer Glossary (Freedman)

Illustrated Dictionary of Microcomputers

Microsoft Press Computer Dictionary

Fritz Spiegl's Encyclopedia of Computer Science

Illustrated Dictionary of Microcomputer Terminology

Terminologie de l'informatique

Dictionnaire de l'informatique (Larousse)

Dictionnaire de l'informatique anglais-français

IEEE Standard Dictionary of Electronics and Electrical Terms

Collins Gem Flags

Liste des dénominations communes internationales (DCI)

Webster's New World Collegiate Dictionary

Prentice Hall's Illustrated Dictionary of Computing (second edition)

The Internet Dictionary (The essential guide to Netspeak)

Vocabulaire d'Internet

Microsoft Bookshelf

IV.6 Alinéa 12(1)c) - Nom des marchandises ou services

IV.6.1 Raison d'être de l'alinéa 12(1)c)

Le nom des marchandises ou des services, dans quelque langue que ce soit, ne constitue pas une marque de commerce enregistrable pour la raison évidente qu'il ne permettrait pas de distinguer les marchandises ou services offerts par une personne d'autres marchandises ou services identiques offerts par d'autres personnes.

IV.6.2 Interprétation et application

Lorsqu'il s'agit d'un texte qui n'est rédigé ni en anglais ni en français et que les dictionnaires de langues ne sont pas adéquats, l'examineur doit le faire traduire pour s'assurer qu'il ne contrevient pas à l'alinéa 12(1)c). Les demandes de traduction sont généralement adressées au requérant, bien qu'il puisse être nécessaire de consulter le bureau de traduction de Patrimoine canadien.

Si la traduction indique que la marque est le nom des marchandises ou des services, il doit y avoir objection en vertu de l'alinéa 12(1)c). Si une partie seulement de la marque constitue le nom des marchandises ou des services, cette partie doit faire l'objet d'un désistement. La déclaration de désistement doit indiquer que les termes en question constituent le nom des marchandises ou des services et elle doit indiquer la langue utilisée s'il ne s'agit ni du français ni de l'anglais. Si la partie contrevenante n'est pas essentielle à l'emploi de la marque, elle peut être supprimée complètement en soumettant une demande ou des dessins révisés, en autant que ce changement n'est pas contraire à la règle 31b).

La combinaison en un mot composé d'un mot enregistrable et du nom des marchandises ou des services est acceptable. Un désistement à la partie du mot composé qui est le nom des marchandises ou des services en quelque langue que ce soit ne sera pas nécessaire si le mot composé est écrit avec un trait d'union.

Une marque de commerce qui constitue le nom des marchandises ou des services ne peut devenir enregistrable en démontrant qu'elle a acquis un caractère distinctif.

IV.6.3. Renseignements provenant des ministères — Alinéas 12(1)b) et c) et alinéa 30i)

Il est important de remarquer que l'enregistrement d'une marque de commerce en vertu de la *Loi sur les marques de commerce* ne garantit pas nécessairement l'observance des autres lois fédérales. L'emploi d'une marque enregistrée, d'un nom inventé ou d'un nom commercial peut, selon ce qui est sous-entendu ou exprimé, contrevenir à une loi fédérale.

Voici quelques exemples de dispositions législatives auxquelles une marque pourrait contrevenir :

- a) La *Loi sur l'étiquetage des textiles* interdit toute annonce fausse ou trompeuse relative à un produit de fibres textiles, que ce soit dans l'étiquetage, l'annonce du produit ou autrement.
- b) La *Loi sur l'emballage et l'étiquetage des produits de consommation* interdit toute annonce fausse ou trompeuse se rapportant à l'étiquetage des produits préemballés.
- c) La *Loi sur la concurrence* interdit toute annonce fausse ou trompeuse visant la promotion d'un intérêt commercial.
- d) Selon la *Loi sur les aliments et drogues*, il est interdit d'étiqueter ou de vendre des aliments, ou d'en faire la publicité, d'une manière fausse, trompeuse ou de manière à induire en erreur.
- e) Dans la *Loi sur le poinçonnage des métaux précieux*, on interdit l'emploi de marques, fausses, trompeuses ou incorrectes à l'égard des articles de métal précieux.

L'examineur peut consulter différentes sources de référence afin de déterminer si les noms de certaines substances ou préparations apparaissent dans les marques de commerce. Il peut aussi utiliser celles qui ont déjà été mentionnées ainsi que des renseignements que lui fournissent les divers ministères et organismes gouvernementaux.

L'examen des marques de commerce employées en liaison avec des préparations pharmaceutiques est parfois difficile. Il se peut que la marque sous forme de mot comprenne une combinaison de diverses syllabes, dont quelques-unes seulement se rapportent à des produits chimiques ou à des composés organiques. Si la marque n'est pas entièrement descriptive, l'examineur doit déterminer le "degré" de description qui est permis ou à partir de quel moment la description devient inacceptable. Santé Canada peut également informer l'examineur que la marque fait allusion à des additifs ou à des substances qui ne sont pas présents dans le produit en question.

Le Bureau des marques de commerce collabore avec la Section du poinçonnage des métaux précieux de la Direction générale des produits de consommation d'Industrie Canada en vue de réduire les possibilités d'enregistrement de marques pouvant être considérées à tort dans le commerce comme représentant des marques de qualité. L'examineur doit déchiffrer les abréviations et les autres symboles du genre et déterminer leur relation avec les marchandises ou les services concernés pour pouvoir prendre une décision relative à leur caractère descriptif.

La Section du poinçonnage des métaux précieux a établi la liste suivante de marques de qualité qui, si elles devaient faire l'objet d'une demande à titre de marque de commerce employée en liaison avec des métaux précieux ou des articles de métal précieux seraient jugés non enregistrables en vertu de l'alinéa 12(1)*b* de la Loi :

HGE	abréviation pour	"électro-plaqué d'or massif"
GF		"doublé d'or"
RGP		"plaqué d'or laminé"
GEP		"électro-plaqué d'or"
R.P.		"plaqué laminé"
S.F.		"doublé d'argent"
S.P.		"plaqué d'argent"

E.P.		"plaqué d'argent"
ST		"sterling"
STER		"argent ou sterling"
800		"qualité en dessous du minimum pour l'argent importé"
835		"qualité en dessous du minimum pour l'argent importé"
925	nombre équivalent pour	"argent ou argent sterling qualité minimale"
333	en dessous du minimum	"8 carats importés pour l'or"
375		"or 9 carats"
416		"or 10 carats"
4167		"or 10 carats"
583		"or 14 carats"
5833		"or 14 carats"
585		"or 14 carats"
750		"or 18 carats"
800		"or 19,2 carats importé du Portugal"

916	"or 22 carats importé"
9167	"or 22 carats importé"
9C à 24C inclus.	"désignations en carats acceptables pour l'or"

ARTICLES NON PLAQUÉS

Or

Les expressions ou les abréviations "karat", "carat", "Karat", "Carat", "Kt", "Ct", "K", "C" ou une désignation en millièmes peuvent être utilisées pour exprimer le titre d'un article en or dont la qualité minimale est de 9K.

Par exemple, les articles en or de 10K, 14K et de 18K peuvent aussi être marqués 0,416, 0,583, 0,750 respectivement.

Argent

Les expressions "silver", "sterling silver", "sterling", "argent" et "argent sterling" ou toute abréviation de celles-ci (p.ex., "ster", "STG") correspondent aux marques de qualité prévues pour tout article contenant au moins 925 millièmes d'argent pur, poids à poids.

Il est également possible d'utiliser l'inscription "0,925" pour désigner la qualité d'un article contenant 925 millièmes d'argent pur, poids à poids.

Platine

Les expressions ou abréviations "platinum", "plat" ou "platine" sont les marques de qualité prévues pour tout article contenant au moins 95 pour cent de platine ou au moins 95 pour cent d'un alliage de platine, d'iridium ou de ruthénium.

Palladium

L'expression "palladium" et l'abréviation "pall" sont les marques de qualité prévues pour tout article contenant 95 pour cent de palladium. Cette marque de qualité peut aussi être utilisée pour un alliage d'au moins 90 pour cent de palladium, seulement dans le cas où il y a un alliage de cinq pour cent de platine, d'iridium, de ruthénium, de rhodium, d'osmium ou d'or.

ARTICLES PLAQUÉS

La présente partie ne traite pas des exigences relatives aux **boîtiers de montres**, aux **montures de lunettes** et à l'**argenterie** (couverts et vaisselle), qui seront examinés plus loin.

"gold filled"

"G.F."

ou **"doublé d'or"**

"rolled gold plate"

"R.G.P."

ou **"plaqué d'or laminé"**

"gold electroplate"

"gold plated"

"G.E.P."

"electro-plaqué d'or"

ou **"or plaqué"**

"silver filled"

"S.F."

ou **"doublé d'argent"**

"silver electroplate"
"silver plate"
"silver plated"
"electro-plaqué d'argent"
ou **"plaqué d'argent"**

REMARQUE: L'abréviation **"E.P."** signifie électro-plaqué d'argent et, comme elle est utilisée depuis longtemps dans le commerce, elle constitue une marque de qualité acceptable.

"vermeil"
ou **"vermil"**

BOÎTIERS DE MONTRES DE POCHE PLAQUÉS ET BOÎTIERS DE BRACELETS-MONTRES PLAQUÉS

"gold filled"
"G.F."
"doublé d'or"

"rolled gold plate"
"R.G.P."
ou **"plaqué d'or laminé"**

"silver filled"
"S.F."
ou **"doublé d'argent"**

"gold electroplate"
"gold plated"
"G.E.P."
"electro-plaqué d'or"
ou **"or plaqué"**

"silver electroplate"
"silver plated"
"electro-plaqué d'argent"
ou toute abréviation de ces expressions

MONTURES DE LUNETTES PLAQUÉES

"gold filled"
"G.F."
"doublé d'or"

"rolled plate"
"R.P."
"rolled gold plate"
"R.G.P."
"placage laminé"
ou **"placage d'or laminé"**

"gilt"
"gold plated"
"G.E.P."
"or plaqué"
ou **"doré"**

COUVERTS DE TABLE PLAQUÉS

"silverplate"

"placage d'argent"

"silverplated"

"plaqué d'argent"

"silverware"

"argenterie"

"S.P."

ou "E.P."

"A.I."

"A.I.X."

"A.I.+"

"A.I. EXTRA"

"A.A.+"

"A.A.I. +"

"A.A.I. EXTRA"

"TRIPLE PLATE"

"TRIPLE PLACAGE"

"QUADRUPLE"

ou "XXXX"

"gold-electroplate"

"gold plated"

"G.E.P."

"electro-plaqué d'or"

ou "or plaqué"

"nickel-silver"

"nickel-argent"

ou "N.S."

ARGENTERIE (VAISSELLE) PLAQUÉE

"gold electroplate"

"electro-plaqué d'or"

"gold plated"

"or plaqué"

ou **"G.E.P."**

"silverplate"

"placage d'argent"

"silverplated"

"plaqué d'argent"

"argenterie"

"S.P." ou "E.P."

"Sheffield Reproduction"

ou **"reproduction of Sheffield plate"**

"nickel-silver"

"nickel-argent"

ou **"N.S."**

"Britannia Metal"

"Métal anglais"

"White Metal"

"Métal blanc"

"W.M" ou "B.M."

REMARQUE : Lorsque l'examineur demande un désistement de termes, d'abréviations, et de nombres pour les métaux précieux énumérés dans la liste fournie par la Section du poinçonnage des métaux précieux, il doit recevoir la confirmation que les marchandises sont composées de cet élément particulier ou en contiennent.

Dans le cas contraire, la marque constitue une description fautive et trompeuse de la nature des marchandises puisqu'il n'est pas approprié de se désister d'une partie qui constitue une description fautive ou trompeuse. *Se reporter aux sections IV.4.2 et IV.4.6 du présent manuel.* Si l'ensemble de la marque constitue une description fautive et trompeuse, il faut alors s'opposer à son enregistrement conformément à l'alinéa 12(1)b).

Si une marque de commerce doit être employée en liaison avec un objet fait de métal précieux, une marque de commerce doit être apposée sur celui-ci et la demande d'enregistrement doit parvenir au Bureau des marques de commerce avant qu'il puisse être distribué au Canada. Par exemple, un envoi de bijoux importés au Canada ne passerait pas la douane à moins de satisfaire à ces deux exigences. De plus, la Section du poinçonnage des métaux précieux relève les marques déposées au Bureau des marques de commerce dont l'emploi est associé à des objets faits de pierres et de métaux précieux.

L'examineur doit aussi examiner la conformité avec l'alinéa 30i), concernant l'obligation de produire "une déclaration portant que le requérant est convaincu qu'il a le droit d'employer la marque de commerce au Canada en liaison avec les marchandises ou services décrits dans la demande", étant donné ce qui suit :

- a) la *Loi sur les banques* interdit l'emploi des mots "banque", "banquier" ou "opérations bancaires" à moins que le requérant ne soit autorisé par la *Loi sur les banques* ou par toute autre loi fédérale à décrire ainsi son entreprise ou les services qu'elle offre;
- b) la *Loi sur les produits agricoles au Canada* et la *Loi sur l'inspection des viandes* interdisent l'emploi de l'estampille des noms de catégorie et des produits agricoles à moins que le requérant n'y soit autorisé par l'une de ces deux lois.

Le jeu de certains articles de la *Loi sur les banques*, de la *Loi sur les produits agricoles au Canada* et de la *Loi sur l'inspection des viandes*, de même que celui de l'alinéa 30i) de la *Loi sur les marques de commerce*, interdisent au registraire d'accepter des demandes qui contiennent des éléments faisant l'objet d'une interdiction. Par conséquent, une objection doit être soulevée en vertu de l'alinéa 30i).

Les listes ci-après émanent du ministère de l'Agriculture et de l'Agroalimentaire du Canada.

LISTE DES ESTAMPILLES DES NOMS DE CATÉGORIE ET DES PRODUITS **AGRICOLES**

(Marques de commerce nationales visées par la Loi sur les produits agricoles au Canada et par la Loi sur l'inspection des viandes)

Produits de volaille transformés

Canada A
Canada Utilité
Canada C
(voir annexe A)

Règlement sur les oeufs transformés

Canada & le dessin d'une feuille d'érable et le numéro de l'établissement
(voir annexe B)

Règlement sur les oeufs

Canada A
Canada B
Canada C
Canada Oeufs Tout-venant
(voir annexe C)

Règlement sur les produits transformés

Canada de Fantaisie
Canada de choix
Canada Régulière
Canada A
Canada B
Canada C
Catégorie de Fantaisie
Catégorie de Choix
Catégorie Régulière
Catégorie A
Catégorie B
Catégorie C
(voir annexe D)

Règlement sur les produits laitiers

Canada 1
Canada 2
Canada 3
(voir annexe E)

Règlement sur le miel

Canada No. 1
Canada No. 2
Canada No. 3

Règlement sur les produits de l'érable

Canada No. 1
Canada No. 2
Canada No. 3

Règlement sur les fruits et légumes frais

Canada Extra de Fantaisie
Canada de Fantaisie
Canada Commerciales
Canada Commerciales à cuisson
Canada Grêlées
Canada No. 1 (à peler)
Canada No. 2 (à peler)
Canada No. 1
Canada Domestiques
Canada Domestiques Grêlés
Canada Tout-venant
Canada No. 2
Canada No. 1 - découronnées
Canada No. 1 à mariner
Canada No. 1 grosses
Canada No. 1 petites
Canada No. 1 à mariner
Canada No. 2 à mariner
Canada No. 1 fine
Coeur Canada No. 1
Canada No. 1 Extra grosses

Estampille Canada - Voir annexe F

Règlement sur le classement des carcasses de volaille et de bétail figurant sur la feuille d'érable

Catégories de boeuf

Canada A
Canada AA
Canada AAA
Canada B1
Canada B2
Canada B3
Canada B4
Canada D1
Canada D2
Canada D3
Canada D4
Canada E

Estampille catégorie de boeuf



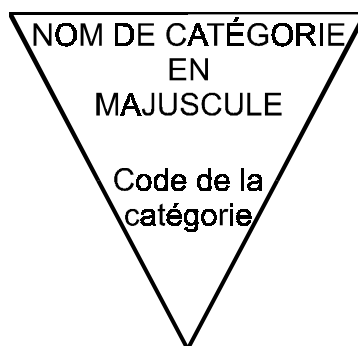
Estampille "Yield" de boeuf



Catégories de veau

Canada A1
Canada A2
Canada A3
Canada A4
Canada B1
Canada B2
Canada B3
Canada B4
Canada C1
Canada C2

Estampille catégorie de veau



Catégories de porc (*Yield Class - No. 1-7)

Canada Émacié
Canada Cryptorchide
Canada Truie 1
Canada Truie 2
Canada Truie 3
Canada Truie 4
Canada Truie 5
Canada Truie 6
Canada Truie 7
Canada Verrat Castré
Canada Verrat

Catégories de bison

Canada A1
Canada A2
Canada A3
Canada B1
Canada B2
Canada C1
Canada C2
Canada D1
Canada D2

Estampille catégorie de bison



RÈGLEMENT SUR L'INSPECTION DES VIANDES

Estampille de l'inspection des viandes — (voir annexe G) Seule l'estampille de l'inspection des viandes est déclarée comme une marque de commerce nationale en vertu de la Loi sur l'inspection des viandes.

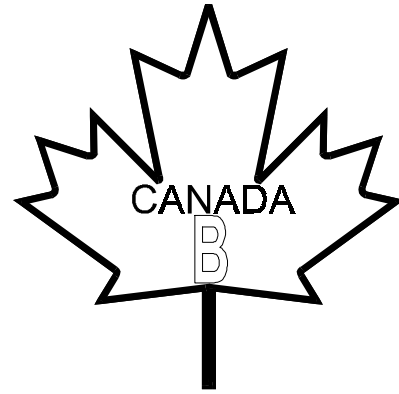
Estampilles des produits de volaille transformés



Estampille d'inspection



Estampilles



**CANADA
C**

CANADA NEST RUN / CANADA OEUFS TOUT VENANT

REJECTS / REJETÉS

Estampilles

CANADA DE FANTAISIE

CANADA DE CHOIX

CANADA RÉGULIÈRE

CANADA A

CANADA B

CANADA C

CATÉGORIE DE FANTAISIE

ou

CATÉGORIE A

CATÉGORIE DE CHOIX

ou

CATÉGORIE B

CATÉGORIE RÉGULIÈRE

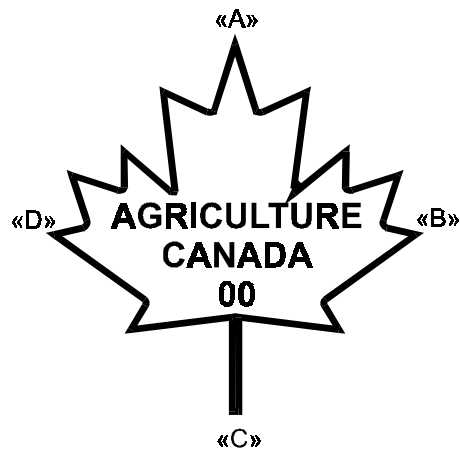
ou

CATÉGORIE C

Estampilles



Estampilles



Estampilles



L'examineur doit aussi être au courant des noms génériques s'appliquant aux différentes variétés de semences. Il est possible de les trouver dans les index des marques de commerce déposées (TMA). Toute marque de commerce qui consiste en un nom de semence qui fait l'objet d'une demande pour l'emploi de la marque en liaison avec des semences contreviendrait à l'alinéa 12(1)*b*).

IV.7 Alinéa 12(1)*d*) — Confusion

Se reporter à la section III, "RECHERCHE/CONFUSION", qui traite de la confusion en fonction des dispositions de l'article 16 et de l'alinéa 12(1)*d*) de la Loi.

IV.8 Alinéa 12(1)*e*) — Marques interdites

Les marques qui ne peuvent être employées ou enregistrées sont précisées à l'article 10 et au paragraphe 9(1) de la Loi. L'examineur doit garder à l'esprit que l'interdiction s'applique à la fois aux reproductions exactes des marques, écussons, emblèmes, etc. ainsi qu'aux marques dont la ressemblance est telle qu'on pourrait vraisemblablement les confondre avec elles.

Nous traiterons maintenant des différents alinéas des articles 9 et 10.

IV.8.1 Alinéas 9(1)*a*), *b*) et *c*)

Une marque ne peut être enregistrée si elle est composée d'objets cités aux alinéas 9(1)*a*), *b*) ou *c*) ou dont la ressemblance est telle qu'on pourrait vraisemblablement la confondre avec l'une de ces marques. Bien que la Loi interdise les marques qui ressemblent ou représentent les armoiries, l'écusson ou le drapeau de Sa Majesté, etc., il n'y a pas lieu de soulever une objection à propos du mot "royal" ou "vice-royal", etc., ou des titres tels que "Prince Royal", ou "Sa Majesté", etc. Voir par exemple la décision *B. Houde Company Limited v. Commissioner of Patents* [1934] Ex. C.R. 149, où le tribunal a jugé que le mot ROYAL, qui faisait partie d'une marque composée, ne contrevenait pas à l'article 14 de la *Loi sur la concurrence déloyale*, qui correspond aux alinéas 9(1)*a*) et *b*) de la *Loi sur les marques de commerce*. Voir aussi les observations qui suivent sur l'alinéa 9(1)*d*).

IV.8.2 Alinéa 9(1)d)

Il faut s'objecter à l'enregistrement de toute marque qui suggère un lien avec une autorité royale, vice-royale ou gouvernementale, comme le prévoit l'alinéa 9(1)d). Remarquons qu'un mot faisant allusion en général à une royauté ou à une couronne peut être enregistré — voir *Nehi Inc. v. Registrar of Trade Marks* [1939] Ex. C.R. 217, où il a été jugé que les mots ROYAL CROWN ne contrevenaient pas à l'article 14 de la *Loi sur la concurrence déloyale*. Il faudra par contre s'objecter, conformément à l'alinéa 9(1)d), à une marque ou un mot de ce genre qui est employé de façon à indiquer un patronage royal.

Dans l'affaire *T.S. Simms & Co. Ltd. v. Commissioner of Patents* [1938] Ex. C.R. 326, l'enregistrement de la représentation d'une couronne ressemblant à la Couronne royale incluse dans l'écusson royal a été refusé, et le juge de première instance Angers a déclaré :

[Traduction] "Je ne pense pas que l'article 14 interdise l'utilisation d'une couronne en général; mais selon moi, elle défend d'employer une couronne faisant partie des armoiries ou de l'écusson de Sa Majesté ou d'un membre de la famille royale ou une couronne qui y ressemble assez pour porter à confusion."

Voir aussi la décision *A.B. Statens Skogsindustrier v. Registrar of Trade Marks* (1964), 46 C.P.R. 96, où il a été jugé que la marque ROYAL BOARD THREE CROWNS, accompagnée d'un dessin, ne contrevenait pas à l'alinéa 9(1)d) de la *Loi sur les marques de commerce*.

Dans l'affaire *Canada Post Corp. v. MacLean Hunter Ltd.* (1994), 55 C.P.R. (3d) 559, le requérant a fait une demande d'enregistrement de la marque LASER POST employée en liaison avec des services et des marchandises d'envois postaux directs personnalisés. Les mots LASER et POST faisaient l'objet d'un désistement.

L'opposant a allégué que la marque de commerce n'était pas enregistrable conformément aux alinéas 9(1)d) et 12(1)e) de la *Loi sur les marques de commerce* parce qu'elle porterait à croire que les marchandises et les services en liaison avec lesquels elle est employée avaient reçu l'approbation gouvernementale ou étaient produits, vendus ou exécutés sous une autorité ou un patronage gouvernemental.

La demande a été refusée parce qu'on a conclu qu'il existait une forte association dans l'esprit du public entre les mots "post" et l'opposant lorsque la marque était utilisée pour des services ou des marchandises touchant la poste. En outre, les clients de LASER POST présumeraient que la Société canadienne des postes avait approuvé, autorisé, parrainé ou octroyé une licence pour l'emploi par le requérant de la marque LASER POST.

IV.8.3 Alinéa 9(1)e

Voici des exemples d'armoiries, d'écussons et de drapeaux dont l'adoption et l'emploi par les autorités gouvernementales ou municipales ont fait l'objet d'un avis public et qui ne sont pas acceptables en tant que marques de commerce :

- a) Les **armoiries du Canada**, qui ont fait l'objet d'un avis en vertu de l'alinéa 9(1)e) dans le *Journal des marques de commerce* du 13 avril 1955;
- b) Le **Red Ensign** canadien avec l'écusson contenant les armoiries du Canada inscrit dans le drapeau, qui a été annoncé à la même occasion;
- c) Le **drapeau canadien**

Le 14 avril 1965, et conformément à l'alinéa 9(1)e), l'adoption et l'emploi du drapeau canadien ont fait l'objet d'un avis public dans le *Journal des marques de commerce*. Ce drapeau consiste en une feuille d'érable à 11 pointes placée sur un carré blanc, lequel est encadré de part et d'autre par deux rectangles rouges, la longueur de l'ensemble étant le double de la largeur. Le drapeau national du Canada constitue donc une marque interdite, et une objection doit être soulevée à toute demande de marque de commerce constituant ou comportant le drapeau canadien.

Malgré ce qui précède, un décret du conseil C.P. 1965-1623 intitulé "Buts et conditions de l'usage par le public de certains symboles et emblèmes canadiens" a été pris le 2 septembre 1965 qui autorise, à l'article 4, l'usage d'une feuille d'érable sur une marque de commerce ou un dessin, à condition que :

- a) L'emploi du dessin ou de la marque de commerce respecte le bon goût;
- b) le requérant renonce, dans sa demande d'enregistrement, au droit à l'usage exclusif de la feuille d'érable;
- c) le propriétaire de ce dessin ou de cette marque de commerce n'essaie pas d'empêcher quelqu'un d'autre d'utiliser la feuille d'érable.

Cette autorisation concerne l'usage de la feuille d'érable à 11 pointes lorsque celle-ci fait partie d'une marque composée. La marque de commerce doit inclure une autre partie qui est enregistrable. Cette marque composée sera examinée de la façon habituelle, conformément à l'article 12.

Dans les cas où une marque de commerce comprend la représentation du drapeau canadien, il faut obtenir à la fois un consentement et un désistement. Le consentement peut être demandé à l'adresse suivante :

Ministère du Patrimoine canadien
Cérémonial et protocole
Direction de l'identité canadienne
Ottawa (Ontario)
K1A 0M5
Tél. : (819) 994-1616
Télécopieur : (819) 997-8550

IV.8.3.1 Formule de demande d'avis public — Alinéa 9(1)e)

Le gouvernement du Canada, un gouvernement provincial ou une administration municipale peut, après l'adoption et l'emploi d'armoiries, d'un écusson ou d'un drapeau, demander au registraire qu'un avis public de cette adoption et cet emploi soit donné. La demande écrite doit préciser qu'elle est faite conformément à l'alinéa 9(1)e) de la Loi, et doit être signée par une personne ayant le pouvoir de signer pour le gouvernement du Canada, la province ou l'administration municipale. Il faut ajouter à la demande un dessin en noir et blanc dont les dimensions n'excèdent pas 2 3/4 pouces par

2 3/4 pouces (7 cm x 7 cm). Si une ou plusieurs couleurs sont revendiquées, elles peuvent être décrites, ou le dessin peut être ligné conformément au tableau de couleurs figurant dans le *Règlement sur les marques de commerce*. Voir les sections II.6.2 du présent manuel sur la présentation des dessins.

On considère qu'il y a avis public de la part du registraire lorsque les détails concernant la matière protégée sont annoncés dans le *Journal des marques de commerce*. Ces avis paraissent dans une section spéciale du *Journal* intitulé "Avis sous l'article 9 de la *Loi sur les marques de commerce*".

Remarque : Ces "demandes" ne sont pas accessibles à l'inspection du public tant qu'elles ne sont pas entrées dans les index. Voir le paragraphe 29(1).

Le registraire doit donner avis public lorsque la demande lui en est faite en vertu de l'alinéa 9(1)e) de la Loi, à condition que la demande respecte les critères énoncés ci-dessous. Dans la décision *Insurance Corporation of British Columbia c. Le Registraire des marques de commerce* (1979), 44 C.P.R. (2d), 1, à la p. 12, le juge Cattanach disait :

"Ainsi, les demandes visées à l'alinéa 9(1)e) et les autres sources de demande mentionnées à l'alinéa 9(1)n) proviennent du gouvernement du Canada, d'une province ou d'une municipalité, ou d'une université ou d'une autorité publique, émanent d'une autorité semblable ou moindre, et sont le plus souvent de nature obligatoire, en dépit de l'utilisation polie du terme 'demande'."

Et, plus loin :

"... Je conclus que le registraire n'a absolument pas la possibilité de refuser de donner avis public lorsque demande lui en est faite en vertu des alinéas 9(1)e) et 9(1)n), indépendamment de l'organisme requérant mentionné dans l'un de ces alinéas."

IV.8.4 Alinéas 9(1)f), g) et h)

L'interdiction concernant l'adoption, à titre de marque de commerce, des emblèmes ou signes énumérés aux alinéas 9(1)f), g) et h) est très précise et n'a pas à être expliquée très en détail, sauf en ce qui concerne une pratique adoptée dans le cas de l'emblème

héraldique de la Croix-Rouge. Une objection fondée sur les alinéas 12(1)e) et 9(1)f) de la Loi doit être soulevée à l'égard de toute marque de commerce produite en noir et blanc ou en rouge, illustrant la représentation de la Croix-Rouge ou y ressemblant tellement qu'on pourrait vraisemblablement les confondre. Si le requérant revendique une couleur autre que le rouge, la marque peut alors être enregistrée. Une marque composée dans laquelle figure la Croix-Rouge peut être enregistrée à condition qu'un consentement ait été déposé en vertu de l'alinéa 9(2)a) ainsi qu'une déclaration de désistement s'appliquant au dessin de la croix. Si le requérant revendique une couleur autre que le rouge, aucun désistement pour la croix ni aucun consentement ne sont requis. La même approche devrait être prise pour les alinéas 9(1)g) et h).

IV.8.4.1 Alinéa 9(1)h.1)

Cet alinéa est suffisamment explicite.

IV.8.5 Alinéas 9(1)i) et i.1)

Aux termes de l'article 6ter de la Convention de Paris, le registraire peut recevoir du Bureau international de l'Organisation mondiale de la propriété intellectuelle une demande de protection concernant des drapeaux territoriaux ou civiques, des armoiries, écussons ou emblèmes nationaux, territoriaux ou civiques ou encore tout signe ou poinçon officiel de contrôle et garantie.

L'avis public de la communication du Bureau international est donné dans le *Journal des marques de commerce*. Les éléments à protéger en vertu des alinéas 9(1)i) et i.1) ne figurent pas de la façon habituelle aux index par sujet. Les spécimens qui sont des représentations exactes du drapeau civique ou territorial, des armoiries, écussons ou emblèmes nationaux, territoriaux ou civiques ou encore des signes ou poinçons officiels de contrôle et garantie sont placés dans des dossiers numérotés. Auparavant, les marques interdites étaient classées par ordre alphabétique dans un index par sujet des éléments comprenant la matière à protéger. En 1981, cet index a été discontinué et remplacé par des cartables noirs. Par conséquent, les renseignements figurent dans les index jusqu'en 1981 et, après cette date, on les trouve dans les cartables noirs.

IV.8.5.1 Alinéa 9(1)i.2)

L'interdiction concernant l'emploi, à titre de marque de commerce, du drapeau national d'un pays de l'Union ne requiert pas, contrairement à ce qui est

énoncé aux alinéas 9(1)*i*) et *i.1*), une communication du Bureau international et un avis public du registraire. Cependant, si le Bureau international envoie une communication concernant un drapeau national, celle-ci sera traitée de la même façon que celles dont on fait référence dans la section "Alinéa 9(1)*i*) et *i.1*)."

IV.8.5.2 Alinéa 9(1)*i.3*)

Conformément à l'article 6*ter* de la Convention de Paris, le Bureau international de l'Organisation mondiale de la propriété intellectuelle peut communiquer avec le registraire pour l'informer d'une demande de protection à l'égard d'armoiries, d'un drapeau ou autre emblème ou encore du sigle du nom d'une organisation intergouvernementale internationale.

L'avis public est donné dans le *Journal des marques de commerce*. Les demandes sont alors classées dans des dossiers numérotés et les renseignements sont consignés dans les cartables noirs.

IV.8.6 Alinéa 9(1)*j*)

Bien que le Bureau des marques de commerce n'a pas connaissance d'interprétation de cet alinéa par les tribunaux canadiens, les dispositions semblables de la législation anglaise et américaine sur les marques de commerce ont déjà fait l'objet de délibérations. L'examineur qui veut appliquer l'alinéa 9(1)*j*) à une marque de commerce peut tenir compte des éléments suivants :

- Un mot ou un dessin est scandaleux lorsqu'il offense le sens des convenances ou de la moralité de la population ou de personnes en particulier, lorsqu'il porte atteinte à une nationalité ou encore lorsqu'il est généralement perçu comme offensant.

- Un mot est obscène lorsqu'il dépasse les limites du langage courant ou lorsqu'il est tabou selon les codes de politesse.

- Un mot ou un dessin est immoral lorsqu'il entre en conflit avec les principes moraux courants ou traditionnels.

Une marque représentant deux danseuses aux seins nus a été jugée contraire à l'alinéa 9(1*j*) et a été refusée par le registraire conformément à l'alinéa 12(1*e*) (*voir la demande n° 409,882*).

Dans une affaire américaine, la marque BUBBY TRAP en liaison avec des soutiens-gorge a été rejetée. Le juge Shyrock du Patent Office Trademark Trial and Appeal Board déclarait dans la décision *Runsdorf*, 171, U.S.P.Q. 443 :

[Traduction] "... Cette expression 'BUBBY TRAP' appliquée à des soutiens-gorge insulterait le sens de la moralité ou des convenances d'une partie de la population. Elle est donc interdite par l'alinéa 2*a*) de la Loi. 'Vulgaire' signifie entre autres ce qui manque de goût, ce qui est inconvenant ou grossier et qui peut, à mon avis, se résumer par l'expression 'matière scandaleuse'."

Pour déterminer si un mot ou un dessin est scandaleux, obscène ou immoral, l'examineur doit juger si le mot ou le dessin offenserait les sentiments ou la sensibilité d'une partie importante de la population.

Dans la décision *Oomphies Trade Mark* (1946), 64 R.P.C. 27, le juge Evershed a infirmé la décision du registraire de refuser d'enregistrer le mot OOMPHIES pour des chaussures, qui n'est pas un mot inventé, au motif reconnu que le mot "oomph" fait allusion à l'attrait sexuel dans la langue verte américaine. Le juge Evershed, tout en renversant la décision du registraire, a clairement statué qu'il était d'accord avec les principes sur lesquels le registraire s'était appuyé, en déclarant à la p. 30 :

[Traduction] "Je dois sans aucun doute accepter le fait qu'il incombe au registraire (et j'espère qu'il n'hésitera jamais à agir ainsi) de ne pas seulement tenir compte des goûts de l'époque, mais aussi des susceptibilités des personnes, qui sont loin d'être des cas isolés, qu'on peut toujours qualifier de vieux jeu. Et, si le registraire pense que la marque peut heurter les sentiments ou les susceptibilités de ces personnes, il envisagera à juste titre le refus de l'enregistrement."

Dans un autre cas, l'enregistrement a été refusé parce qu'il avait été allégué que la marque heurterait les sentiments religieux des gens. Dans la décision *Hallelujah Trade Mark* (1976), R.P.C. 605, le mot HALLELUJAH en liaison avec des articles de vêtements pour femmes s'est vu refuser l'enregistrement pour le motif que ce mot

avait un sens religieux évident et qu'il offenserait les moeurs de l'époque s'il était associé à ces marchandises.

IV.8.7 Alinéa 9(1)k)

Puisque le libellé de l'alinéa 9(1)k) peut être interprété dans un sens très large, l'examineur doit se préoccuper plus particulièrement de la façon dont une marque pourrait suggérer un "faux rapport" avec un particulier vivant. Il doit avoir connaissance de tout détail comme un sobriquet, une caricature, un détail vestimentaire ou toute autre caractéristique que le public associe à une personne et qui ne peut être enregistrée en tant que marque de commerce si elle suggère faussement un rapport avec ce particulier. *Voir la décision Carson v. Reynolds* (1980), 49 C.P.R. (2d) 57.

IV.8.8 Alinéa 9(1)l)

La formulation de cet alinéa est suffisamment explicite. Toutefois, les examinateurs devraient aussi consulter les sections IV.3.11 (Personnages historiques) et IV.3.12 (Signatures) du présent manuel pour savoir davantage dans quelle mesure ces objets peuvent avoir droit à l'enregistrement.

IV.8.9 Alinéa 9(1)m)

Cet alinéa est suffisamment explicite.

IV.8.10 Alinéa 9(1)n)

Les pages qui suivent abordent les points saillants de cet alinéa.

IV.8.10.1 Sous-alinéas 9(1)n)i) et ii)

Ces sous-alinéas protègent tout insigne, écusson, marque ou emblème des forces de Sa Majesté ou d'une université, qui deviennent des marques

interdites une fois que l'avis public de leur emploi et leur adoption est donné dans le *Journal des marques de commerce*. Un avis public a déjà été donné pour les emblèmes des universités McGill, Concordia et autres. Cette demande d'avis public s'effectue de la même façon qu'une demande aux termes de l'alinéa 9(1)e), et selon la marche à suivre indiquée à la section IV.8.3.1 du présent manuel.

IV.8.10.2 Sous-alinéa 9(1)n)iii)

Le sous-alinéa 9(1)n)iii) diffère sur deux points des sous-alinéas précédents. Tout d'abord, une demande concernant l'adoption et l'emploi d'un insigne, d'un écusson, d'un emblème ou d'une marque doit provenir d'une autorité publique. Et ensuite, pour qu'un avis public soit donné pour cet insigne, écusson, emblème ou marque, il faut que cette autorité l'ait adopté et employé à titre de marque officielle en liaison avec des services ou des marchandises.

Même s'il n'est pas nécessaire de préciser les marchandises ou les services lorsqu'il s'agit de marques officielles, un grand nombre d'avis publics fournissent cette information.

Une fois l'avis publié, les marques deviennent interdites et ne peuvent être adoptées comme marques de commerce. Par conséquent, lorsque l'examineur est confronté à une de ces marques interdites, en examinant une marque de commerce ordinaire, la seule chose à considérer est la ressemblance des marques, même s'il peut y avoir des marchandises ou des services liés à la marque officielle.

Dans *Canadian Olympic Assn. v. Holmont Industries Ltd.* (1986), 13 C.P.R. (3d) 308, l'agent d'audition a déclaré à la page 310 :

[Traduction] "Compte tenu de ce qui précède et conformément à la décision *Kruger*, je suis d'avis que le critère énoncé au sous-alinéa 9(1)n)iii) et à l'alinéa 12(1)e) se limite à la ressemblance entre la marque interdite et la marque adoptée."

IV.8.10.2.1 Autorité publique

La question de savoir si un organisme constitue une autorité publique a été réglée dans un certain nombre de décisions. Dans l'affaire *Littlewood v. George Wimpey & Co., Ltd.* [1953] 1 All E.R. 583, British Overseas Airways Corporation a été considérée comme une autorité publique. Pour en arriver à cette conclusion, le juge Parker s'est demandé si les responsabilités de la BOAC étaient d'intérêt public. Il a également tenu compte du degré de contrôle public et du fait que les fonctions devaient être accomplies dans l'intérêt public.

Le juge Laskin appliqua les mêmes critères dans la décision *Cloudfoam Ltd. v. Toronto Harbour Commissioners* [1969] 2 O.R. 194, aux p. 196 et 197, dans laquelle il a jugé que la Commission du port de Toronto représentait une autorité publique.

Ainsi, en général, une autorité publique consiste en un organisme qui 1) a des fonctions publiques à remplir et 2) remplit ces fonctions et effectue ses opérations à l'avantage du public et non à des fins lucratives.

Dans une autre décision, *Registraire des marques de commerce c. Association olympique canadienne* (1982), 67 C.P.R. (2d) 59, le juge Urie a déclaré ce qui suit à la p. 69:

"La seule question qui reste est alors, à mon avis, de savoir si, pour décider qu'un organisme est une 'autorité publique', il doit être assujéti dans une mesure importante au contrôle du gouvernement et, le cas échéant, si ce contrôle existe à l'égard de l'AOC. Selon les décisions précitées, il semble qu'un des éléments que les cours ont examiné pour décider du caractère public d'un organisme est le degré de contrôle qu'exerce le gouvernement compétent.

Premièrement, il faut remarquer que la Loi qui autorise la constitution de l'AOC lui impose au moins le même degré de contrôle que celui imposé à toute autre société

constituée en association sans but lucratif dont les objets sont, entre autres, de caractère national, patriotique ou sportif.

Deuxièmement, il est prévu que si l'AOC abandonne sa charte, ses biens seront liquidés par le gouvernement du Canada en collaboration avec le C.I.O.

Troisièmement, les renseignements au dossier indiquent qu'une partie importante du financement des activités de l'AOC provient du gouvernement fédéral et il n'y a pas de doute que l'emploi de ces fonds est surveillé par les représentants du gouvernement.

Quatrièmement, l'exemple fourni lors des Jeux Olympiques de 1980, alors que le gouvernement fédéral a dissuadé l'AOC de participer à ces Jeux, indique que le gouvernement a une influence importante sur les décisions de l'AOC.

Cinquièmement, les liens étroits entre l'AOC, la Direction de la condition physique et du sport amateur et Sports Canada, au niveau du perfectionnement des athlètes, des possibilités d'entraînement et des installations, et au niveau des entraîneurs révèlent l'existence d'un élément de contrôle.

Pour ces motifs, je suis d'avis que le gouvernement exerce sur les activités de l'AOC un degré de contrôle suffisant pour renforcer son caractère public en tant qu' 'autorité publique' au sens du sous-alinéa 9(1)n)iii) de la Loi."

Par conséquent, une autorité publique doit aussi être soumise à un certain degré de contrôle gouvernemental.

IV.8.10.2.2 Marques officielles

Une marque officielle est une marque autorisée, provenant de personnes en charge, ou sanctionnée par elles, qui est adoptée et employée par une autorité publique au Canada, pour des produits ou des services.

Dans l'affaire *Insurance Corporation of British Columbia c. Registraire des marques de commerce* (1979), 44 C.P.R. (2d) 1, le juge Cattanach a abordé la définition d'une marque officielle. À la page 9, il déclare :

"Que constitue donc une marque 'officielle' au sens du sous-alinéa 9(1)n)iii)? Une marque officielle n'est pas définie dans la loi.

Dans ses motifs du 14 avril 1978, le registraire avait eu recours à une définition dans le dictionnaire du terme 'officiel'. Cette définition était la suivante : 'qui émane d'une autorité reconnue, constituée'.

La définition donnée par le Shorter Oxford English Dictionary se lit comme suit : '4. Derived from, or having the sanction of persons in office; hence authorized, authoritative'."

Et, plus loin, à la page 10 :

"La marque ainsi adoptée répond donc à la définition donnée par le dictionnaire du terme 'officiel' et constitue par conséquent une 'marque officielle', au sens de ces termes."

Aux termes du sous-alinéa 9(1)n)iii), les autorités publiques peuvent demander au registraire de donner avis public de l'adoption et de l'emploi d'un insigne, d'un écusson d'une marque ou d'un emblème en tant que marque officielle pour des

marchandises ou des services. Lorsqu'un tel avis est publié dans le *Journal des marques de commerce*, la marque est inscrite dans l'index des marques de commerce enregistrées conservé à la salle de recherche publique de même que dans la banque de données, de sorte qu'un membre du public ou un examinateur peut trouver les marques interdites lors de ses recherches.

Une marque officielle n'est pas enregistrable par une autre partie, et une objection au titre de l'alinéa 12(1)e) doit être soulevée lorsqu'une telle marque ou une marque semblable fait l'objet d'une demande d'enregistrement par une autre partie.

IV.8.10.2.3 Formule de demande d'un avis public — Sous-alinéa 9(1)n)iii)

La formule de demande d'annonce doit inclure tous les renseignements contenus dans la demande d'annonce faite au titre de l'alinéa 9(1)e). Voir la section IV.8.3.1 du présent manuel — *Formule de demande d'avis public*. En outre, l'autorité publique doit ajouter un exemplaire de la loi habilitante en vertu de laquelle elle a été constituée.

Le registraire doit donner avis public lorsque demande lui en est faite en vertu de l'alinéa 9(1)n) de la Loi à la condition que la formule de demande réponde aux critères énoncés dans la section IV.8.3.1 du présent manuel.

Dans la décision *Association olympique canadienne c. Olympus Optical Co.* (1991), 38 C.P.R. (3^e éd.) 1, le juge déclarait à la p. 3 :

"L'avocat de l'appelante soutient avec vigueur que l'avis public du 11 juin 1986 ne doit pas être pris en considération parce que la date à laquelle l'enregistrabilité est établie est celle où la demande d'enregistrement est publiée ou, au plus tard, celle à laquelle la déclaration d'opposition est déposée. Nous ne partageons pas ce point de vue. Selon nous,

l'appelante n'a acquis aucun droit à l'enregistrement à l'une ou l'autre de ces dates, et l'enregistrabilité n'a pas été établie avant qu'une décision finale ne soit rendue en l'espèce. La Cour s'appuie à cet égard sur la décision *Association Olympique canadienne, supra*, dans laquelle le juge MacGuigan déclare, à la page 775, que '...le droit d'enregistrer la marque n'existe plus à compter du moment où l'avis public est donné'. (Se reporter également à *Park Avenue Furniture Corp. c. Wickes/Simmons Bedding Ltd.*, n° du greffe : A-263-89, jugement rendu par le juge Desjardins le 24 juin 1991, aux p. 9 à 12).

Il importe peu, selon nous, que l'appelante ait présenté une demande d'enregistrement, qu'une telle demande ait été publiée ou qu'une déclaration d'opposition ait été présentée avant la publication de l'avis public du 11 juin 1986. Il était cependant crucial que, au moment où l'on a statué sur la demande, cet avis avait été donné. Le registraire était tenu, lorsqu'il a statué sur la demande, de tenir compte de l'interdiction ainsi créée."

Par conséquent, la marque de commerce ordinaire doit déférer à la marque officielle lorsqu'un avis public d'une marque officielle a été donné et qu'une marque identique, ou une marque lui ressemblant au point qu'il pourrait y avoir confusion, fait l'objet d'une demande en suspens qui n'a pas encore été annoncée dans le *Journal des marques de commerce*.

IV.8.10.2.4 Sous-alinéa 9(1)n.1)

Le présent sous-alinéa prévoit la protection de toutes les armoiries octroyées, enregistrées ou agréées pour l'emploi, au titre des pouvoirs de prérogative de Sa Majesté exercés par le gouverneur général relativement à celles-ci, à la condition que le registraire ait, à la demande du gouverneur général, donné un avis public en ce sens.

Une fois que l'avis public a été donné dans le *Journal des marques de commerce*, celles-ci deviennent alors des marques interdites. Les renseignements sont ensuite consignés dans l'index des marques de commerce qui est conservé dans la salle de recherche publique du ministère. Ils sont également saisis dans la base de données, ce qui permet à un membre du public autant qu'à un examinateur de trouver toutes les marques qui sont interdites au cours d'une recherche.

IV.8.11 Alinéa 9(1)o

Cet alinéa est suffisamment explicite.

IV.8.12 Article 10

Pour être en mesure de refuser une marque en vertu de l'article 10, l'examineur doit tout d'abord établir qu'en raison d'une pratique commerciale ordinaire, cette marque est reconnue par les vendeurs ou acheteurs au Canada comme désignant le genre, la qualité, la quantité, la destination, la valeur, le lieu d'origine ou la date de production de services ou de marchandises.

Un premier rapport du bureau peut se justifier si le requérant ou d'autres personnes utilisent la marque de commerce qui fait l'objet de la demande dans des imprimés, tels les catalogues, en lui donnant un sens autre que celui d'une marque de commerce pour désigner le genre, la qualité, la quantité, la destination, la valeur, le lieu d'origine ou la date de production de marchandises ou de services. Cependant, les examinateurs doivent s'assurer que la date de parution des imprimés dont il est question (et qui permettent de justifier une objection en vertu de l'article 10) est antérieure à la date indiquée dans la demande d'enregistrement comme étant la date d'adoption (*voir l'article 3*) de la marque par le requérant.

Rendant une décision lors d'une opposition dans l'affaire *Simmonds Aeroaccessories Ltd. v. Elastic Stop Nut Corp.* (1960), 34 C.P.R. 245, le registraire a eu à statuer sur le droit à l'enregistrement d'un manchon rouge de blocage en fibre pour contre-écrou. Après avoir étudié les preuves qui démontraient que les autres fabricants canadiens utilisaient déjà des manchons de ce genre depuis plusieurs années, il a rejeté la demande conformément à l'article 10.

L'examineur peut aussi rejeter des mots qui, après avoir été longtemps employés sur le marché (p. ex. : "moped" pour des véhicules motorisés), sont reconnus par les commerçants ou acheteurs comme désignant le genre de marchandises.

Si la marque qui fait l'objet de la demande est une marque composée et que la marque en son entier est enregistrable, il est possible d'insérer dans la demande une clause de désistement à l'égard de la partie qui n'a pas droit à l'enregistrement aux termes de l'alinéa 12(1)e).

IV.8.12.1 Article 10.1

Dans les cas où une dénomination doit, au titre de la *Loi sur la protection des obtentions végétales*, être utilisée pour désigner une variété végétale, nul ne peut adopter la dénomination comme marque de commerce relativement à cette variété ou à une variété de la même espèce, ni l'utiliser d'une manière susceptible d'induire en erreur, ni adopter, ou utiliser ainsi, une marque dont la ressemblance avec la dénomination est telle qu'on pourrait vraisemblablement les confondre.

Agriculture et Agroalimentaire Canada a pour mandat de délivrer des certificats d'obtention pour la dénomination de variétés végétales en vertu de la *Loi sur la protection des obtentions végétales*. Un certificat permet aux propriétaires de maîtriser la multiplication et la vente du matériel de reproduction. La durée de la protection peut aller jusqu'à 18 ans. Pour de plus amples renseignements, communiquez avec le bureau de la protection des obtentions végétales au (613) 995-7900.

Les certificats d'obtention sont publiés dans le *Bulletin des variétés végétales* dont un exemplaire est régulièrement transmis au Bureau des marques de commerce. Ce dernier inscrit les renseignements dans l'index des marques enregistrées qui est conservé dans la salle de recherche publique. De la sorte, les membres du public et les examinateurs peuvent trouver ces marques interdites.

Dans les cas où la marque de commerce qui fait l'objet de la demande est la même qu'une de ces marques interdites ou y ressemble et que la demande est à l'égard de cette variété ou d'une variété de la même espèce, l'examineur doit soulever une objection en vertu de l'alinéa 12(1)f).

IV.8.13 Articles 9 et 10 — Notification au requérant

Lorsque l'examineur relève une marque ou une partie d'une marque qui est une marque interdite ou qui est presque identique à cette marque, il doit en informant le requérant identifier les dispositions du paragraphe 9(1) ou de l'article 10 qui s'appliquent. Il doit prévenir le requérant que la marque n'est pas enregistrable en vertu des dispositions des alinéas 12(1)*e*) ou *f*).

IV.8.14 Alinéa 9(2)*a*) — Consentement à l'emploi de marques interdites

Le présent alinéa autorise, avec le consentement de Sa Majesté ou de telle autre personne, société, autorité ou organisation que le paragraphe 9(1) est censé avoir voulu protéger, l'emploi ou l'enregistrement d'une marque interdite en tant que marque de commerce en liaison avec une entreprise.

Les consentements pour surmonter l'interdiction aux termes de l'alinéa 9(1)*l*), lorsqu'il s'agit du portrait ou de la signature d'un particulier vivant ou qui est décédé dans les 30 années précédentes, sont très fréquents. *Voir également la section IV.3.12 du présent manuel.*

L'examineur doit en outre obtenir une déclaration de désistement visant la partie interdite de la marque, étant donné que personne ne peut posséder le droit à l'usage exclusif de cette matière.

IV.8.14.1 Alinéa 9(2)*b*)

Selon le sous-alinéa 9(2)*b*)*i*), si la marque de commerce faisant l'objet de la demande est constituée d'un signe ou poinçon officiel mentionné au sous-alinéa 9(1)*i*.1), ou y ressemble tellement qu'on pourrait vraisemblablement les confondre, une objection sera soulevée si les marchandises sont identiques ou semblables à celles à l'égard desquelles le signe ou poinçon a été adopté.

Par ailleurs, si les marchandises en question sont totalement différentes, aucune objection ne sera soulevée.

Le sous-alinéa 9(2)b)iii) dispose que si la marque de commerce qui fait l'objet de la demande est constituée d'armoiries, d'un drapeau, d'un emblème ou d'un sigle mentionnés au sous-alinéa 9(1)i.3), ou y ressemble tellement qu'on pourrait les confondre, une objection sera soulevée si l'emploi de la marque est susceptible d'induire le public en erreur quant au lien qu'il y aurait entre l'utilisateur de la marque et l'organisme.

Par ailleurs, s'il est peu probable que le public soit induit en erreur, aucune objection ne sera soulevée.

IV.8.15 Alinéa 12(1)f) et article 10.1 — Dénominations de variétés végétales

L'alinéa 12(1)f) porte sur les dénominations dont l'emploi est interdit comme marque de commerce en vertu de l'article 10.1. Ces dénominations sont approuvées par Agriculture et Agroalimentaire Canada. *Voir la section IV.8.12.1 du présent manuel pour plus de détails.*

IV.8.16 Alinéas 12(1)g) et h) Indications géographiques protégées pour des vins ou spiritueux

Ces alinéas portent sur les indications géographiques protégées pour des vins ou des spiritueux. La liste des indications géographiques protégées est tenue sous la surveillance du Registraire des marques de commerce conformément au paragraphe 11.12(1). *Voir les sections III.1, III.6, IV.1, IV.9.4.4, IV.10.1 et V.9.2 du présent manuel pour plus de détails.*

IV.9 Désistements — Article 35

L'article 35 permet au requérant de se désister de certaines parties de sa marque de commerce qui autrement n'auraient pas droit à l'enregistrement, à condition de respecter les exigences énoncées dans la présente section. *Voir également la section II.6.4 du présent manuel.*

Dans la décision *Lake Ontario Cement Ltd. v. Registrar of Trade Marks* (1976), 31 C.P.R. (2d) 103, à la p. 107, le juge Dubé, après avoir étudié certaines causes ayant trait au désistement, déclarait ce qui suit :

[Traduction] "Le rôle et la portée du désistement est commenté par Fox dans son ouvrage *Canadian Law of Trade Marks and Unfair Competition*, 3^e éd., à la p. 238, où il souligne qu'en ce qui concerne le droit à l'enregistrement, même quand les éléments individuels d'une marque n'y ont pas droit, la marque en son entier peut être distinctive et être enregistrable. Cependant, la pratique qui consiste à combiner des éléments enregistrables et d'autres qui ne le sont pas dans un enregistrement devrait être évitée et il faudrait aussi se donner les moyens nécessaires de l'empêcher. Fox déclare que le recours au désistement est valable en ce sens qu'il permet qu'un enregistrement contienne des éléments qui par eux-mêmes ne sont pas distinctifs. L'article 34 a autorisé légalement cette façon de procéder."

Dans leur demande initiale, bon nombre de requérants se désistent des parties de leur marque de commerce qui ne sont pas indépendamment enregistrables. L'énoncé de ce désistement se trouve dans la formule 1 et se lit comme suit :

"Le requérant se désiste du droit à l'usage exclusif de _____, en dehors de la marque de commerce."

L'insertion d'un désistement dans la demande initiale épargne du temps au requérant ainsi qu'au Bureau des marques de commerce et, dans bien des cas, évite un premier rapport demandant un désistement. Lorsque la demande ne contient pas de désistement, l'examineur doit déterminer si une partie de la marque contrevient aux dispositions de l'article 12 et, dans l'affirmative, il doit exiger que la demande soit modifiée de façon à inclure un désistement.

En ce qui concerne les demandes visant à étendre l'état déclaratif des marchandises ou des services, il faut exiger un désistement, si cela se justifie, même s'il y a déjà eu le désistement d'un élément dans l'enregistrement initial. *Voir la section II.7.7 du présent manuel sur l'extension de l'état déclaratif des marchandises ou des services.*

REMARQUE : Il n'est pas possible de surmonter une demande de désistement en invoquant le paragraphe 12(2) ou l'article 14 et en présentant des preuves à l'égard de la marque de commerce en son entier. La seule façon de l'éviter serait de convaincre le registraire que l'élément visé par le désistement proposé est indépendamment enregistrable.

En d'autres termes, le requérant a-t-il une demande admise ou un enregistrement en vertu de l'alinéa 12(2) ou de l'article 14 de cet élément par lui-même ou encore a-t-il un enregistrement en vertu de la LCD(UCA) ou de la LMCDF(TMDA) (avec ou sans preuve) de cet élément par lui-même? Dans l'affirmative, l'élément est censé être indépendamment enregistrable et, par conséquent, la marque de commerce sera publiée avec la mention suivante: "Le requérant est le propriétaire de ... etc."

REMARQUE : Dans certains cas, un requérant peut présenter des arguments qui établissent qu'une partie de sa marque de commerce est indépendamment enregistrable.

IV.9.1 Partie d'une marque de commerce

IV.9.1.1 Mot composé

Si la marque est un mot composé écrit en un seul mot (p. ex., BEAUBAS pour des chaussettes pour hommes), aucun désistement pour le mot BAS ne sera requis.

Par contre, si une partie de la marque est distincte de l'autre, parce qu'elle a été imprimée différemment, elle fait l'objet d'une revendication pour une autre couleur ou encore, si la première lettre de cette partie est écrite en majuscule, un désistement sera requis si la partie en question contrevient aux dispositions de l'article 12.

IV.9.1.2 Mot contenant un trait d'union

Si un mot composé comprend un trait d'union, les mêmes règles s'appliquent que dans le cas des mots composés écrits en un seul mot. Par conséquent, pour la marque de commerce BEAU-BAS, aucun désistement ne sera requis pour le mot BAS.

IV.9.1.3 Marque composée

Si, par contre, la marque est une marque composée comportant les mots BEAU BAS, ou le mot BEAU avec la représentation de chaussettes, il faudra se désister du mot BAS ou de la représentation des chaussettes.

Dans le cas d'une marque composée de mots anglais et français, et si les deux parties contreviennent aux dispositions pertinentes de l'article 12, un désistement des deux parties sera requis. Si une marque est composée de parties qui contreviennent aux différents alinéas (12(1)*a*) et *b*) ou *a*) et *c*) par exemple), un désistement des deux parties sera exigé (par ex., LABATT EXTRA ou LABATT BEER).

IV.9.1.4 Désistement partiel

Lorsqu'une partie d'une marque de commerce n'est pas enregistrable à l'égard de certaines marchandises ou de certains services énumérés dans la demande d'enregistrement, l'examineur demandera un désistement restreint à ces marchandises ou services.

Par exemple, si la marque EMBASSY SPORTING GOODS fait l'objet d'une demande d'enregistrement en liaison avec des "articles de sport divers nommément, des tentes, des havresacs et des couteaux de chasse, des vêtements pour bébé, des légumes en conserve et du papier ciré", l'examineur acceptera la déclaration de désistement suivante :

"Le requérant se désiste du droit à l'usage exclusif des mots SPORTING GOODS, en dehors de la marque, en liaison avec des articles de sport divers, nommément, des tentes, des havresacs et des couteaux de chasse."

Comme il s'agit là des seules marchandises dans la demande en liaison avec lesquelles les mots SPORTING GOODS pourraient donner lieu à une objection en vertu de l'alinéa 12(1)c) de la Loi, il n'est pas nécessaire de présenter un désistement à l'égard de ces deux mots en liaison avec les autres marchandises.

IV.9.2 Partie non indépendamment enregistrable - désistement requis

Toute partie d'une marque de commerce qui n'est pas indépendamment enregistrable aux termes des alinéas 12(1)a), b), c) et e) doit faire l'objet d'un désistement.

Un désistement sera exigé pour toute partie non enregistrable d'une marque de commerce, lorsque cette partie:

- 1) est constituée d'un mot n'étant principalement que le nom ou le nom de famille d'un particulier vivant ou décédé dans les 30 années précédentes;

- 2) qu'elle soit sous forme graphique, écrite ou sonore, clairement descriptive, en anglais ou en français, de la nature ou de la qualité de l'un ou l'autre des services ou marchandises, ou des conditions de production ou des personnes qui les produisent ou qui exécutent les services ou de leur lieu d'origine;
- 3) est dans quelque langue que ce soit, le nom de l'un ou l'autre des services ou marchandises;
- 4) est un mot ou un symbole généralement utilisé dans le commerce ou les affaires du requérant (par exemple : mode);
- 5) est un slogan, une expression, une phrase ou une combinaison de mots qui constitue dans son ensemble une description claire de l'un ou l'autre des services ou marchandises. La déclaration de désistement peut englober l'expression, la phrase ou la combinaison de mots dans son ensemble;
- 6) est une carte géographique qui représente le lieu d'origine de l'un ou l'autre des services ou marchandises;
- 7) constitue une représentation de l'un ou l'autre des services ou marchandises liés à la marque de commerce;
- 8) est une représentation de la feuille d'érable à 11 pointes.

IV.9.3 Partie indépendamment enregistrable - aucun désistement requis

Il n'y a pas lieu d'exiger de désistement à l'endroit de parties de marques qui ont été enregistrées avec preuve de leur caractère distinctif en liaison avec les marchandises/services qui font l'objet de la demande, c'est-à-dire qu'un désistement n'est pas requis dans les circonstances qui suivent :

- 1) Il y a déjà eu un enregistrement de cette partie en liaison avec des marchandises ou services semblables en vertu de la LMCDF (TMDA) ou de la LCD (UCA).

- 2) Il y a déjà eu un enregistrement de cette partie pour des marchandises ou services semblables, fondé sur son caractère distinctif en vertu du paragraphe 12(2), ou fondé sur le fait que la marque "n'est pas" dépourvue de caractère distinctif aux termes de l'article 14.

Dans les cas mentionnés aux points 1) et 2), l'examineur publiera la demande accompagnée de la déclaration suivante : "Le requérant est le propriétaire de l'enregistrement n° ...". Cette déclaration tient lieu de désistement.

- 3) Cette partie est dans une langue autre que l'anglais ou le français et constitue une description claire ou une description fautive et trompeuse des marchandises ou des services liés à la marque de commerce.
- 4) La marque en son entier n'est pas descriptive et une partie de cette marque comprend les mots ou abréviations qui suivent :
LIMITÉE, LTÉE., CORPORATION, CORP., INCORPORÉE,
INC., COMPAGNIE, CO., PRODUIT(S) ET MARQUE(S).

IV.9.4 Marques non enregistrables même avec un désistement

Il existe un certain nombre de cas où une marque de commerce, vue dans son ensemble, n'est pas enregistrable, même si une ou toutes les parties de la marque faisant l'objet de la demande ont donné lieu à un désistement. Il y a lieu de consulter ci-dessous les paragraphes de la présente section.

IV.9.4.1 Désistement à l'égard d'une description fautive et trompeuse ou d'une matière interdite trompeuse

Si la partie de la marque à laquelle on s'est désisté constitue une description fautive et trompeuse et ne peut pas être enregistrée aux termes de l'alinéa 12(1)*b*), ou si cette partie constitue une matière interdite conformément à l'article 10 et que les marchandises ou services ne sont pas du genre, ni de la qualité etc. visés par la marque interdite, la marque de commerce en son entier

n'a pas droit à l'enregistrement si la partie visée par le désistement est soit non enregistrable, soit interdite, et constitue une partie significative de la marque.

Dans la décision *Lake Ontario Cement Ltd. v. Registrar of Trade Marks* (1976), 31 C.P.R. (2d) 103, à la p. 109, le juge Dubé, après avoir jugé qu'il serait facile de visualiser la marque de commerce de l'appelant sans le mot PREMIER, déclarait ce qui suit :

"A mon avis, un désistement ne devrait pas servir, dans une question de description fausse et trompeuse, à permettre l'enregistrement de la marque dans son ensemble quand l'élément dominant de la marque composée est précisément ce qui n'a pas droit à l'enregistrement. Après tout, le désistement ne figure pas sur la marque, mais la fraude, elle, demeure toujours visible."

IV.9.4.2 Désistement en cas de confusion

Un désistement ne permet pas de surmonter une objection soulevée pour cause de confusion avec une marque de commerce déposée conformément à l'alinéa 12(1)*d*) ou une marque de commerce en instance aux termes des paragraphes 16(1), (2) et (3).

Dans la décision *American Cyanamid Co. c. Record Chemical Co. Inc.* (1972), 7 C.P.R. (2d) 1, le juge Noel a décidé que la marque PINE-L, qu'on cherchait à faire enregistrer en liaison avec des désinfectants, créait de la confusion avec la marque déposée PINE-SOL, en liaison avec des détergents, des désodorisants et des désinfectants et javellisants liquides, même si le requérant s'était désisté du droit à l'usage exclusif du mot "pine" en-dehors de la marque de commerce. Le juge Noel déclarait à la page 5 :

"L'appelant (le titulaire de l'enregistrement) déjà cité s'est désisté du mot 'pine', mais il faut néanmoins considérer les marques dans leur ensemble pour déterminer s'il y a possibilité de confusion entre les deux."

Voir aussi *Lake Ontario Cement Ltd. v. Registrar of Trade Marks* (1976), 31 C.P.R. (2d) 103.

IV.9.4.3 Désistement à l'égard de tous les éléments d'une marque de commerce

Un désistement à l'endroit de tous les éléments d'une marque de commerce n'est pas acceptable si la marque de commerce en son entier n'a pas droit à l'enregistrement et ne contient aucun élément distinctif. Dans la décision *Ingle v. Registrar of Trade Marks* (1973), 12 C.P.R. (2d) 75, à la p. 77, le juge Addy, après avoir fait remarquer que le requérant s'était désisté des mots STUDENT LIFE et après avoir pris en considération l'allégation du requérant selon laquelle il avait le droit de faire enregistrer la marque comme telle, déclarait ce qui suit:

[Traduction] "Ce serait évidemment le cas si l'on était en présence d'une marque ou de quelque chose de suffisamment particulier dans la forme ou la disposition des mots ou des lettres auxquelles pourrait se rattacher un enregistrement..."

Et, plus loin :

"Pour constituer une marque de commerce, il doit y avoir une représentation illustrée ou un dessin ou quelque chose qui la caractérise ou la distingue d'une façon quelconque et permette de la reconnaître."

Voir l'affaire *Canadian Jewish Review Ltd. v. Registrar of Trade Marks* (1961), 37 C.P.R. 89, à l'issue de laquelle, malgré le désistement des mots THE CANADIAN JEWISH REVIEW, la marque a été jugée non enregistrable. Le juge Cameron a formulé les observations suivantes à la p. 93 de son jugement :

[Traduction] "À mon avis, la marque de commerce, malgré ses éléments graphiques, est clairement descriptive en anglais de la nature des marchandises ou des services en liaison avec lesquels elle est employée. En dépit du désistement, les quatre mots (il est vrai, non enregistrables en soi) constituent néanmoins la partie concrète de la marque de commerce et, malgré les éléments graphiques qui ont été ajoutés, forment tout de même l'expression 'The Canadian Jewish Review'. Les mots eux-mêmes ainsi que les caractères hébraïques

font partie du domaine public; leur combinaison sans aucun élément graphique (à part les lettres) n'a pour effet, d'après la preuve qui m'a été soumise, que de rendre la marque examinée dans son entier descriptive des marchandises ou services du requérant."

Dans la décision *John Labatt Ltd. c. Registraire des marques de commerce* (1984), 79 C.P.R. (2^e éd.) 110, le juge Cattanach, après avoir souligné que le requérant avait présenté une déclaration de désistement à l'égard des mots SUPER et BOCK, a expliqué de son jugement :

"Étant donné que les deux mots SUPER BOCK constituent une partie éminemment concrète de la marque de commerce, en dépit du désistement dont ils ont fait l'objet et qu'il n'y a pas de trait dessiné à l'exclusion de ces lettres et de la manière de les 'positionner', il s'ensuit, selon le raisonnement du juge Cameron que j'adopte et que j'applique, que la marque de commerce dans son ensemble ne peut être autre chose qu'une description claire de la nature ou de la qualité du produit auquel on l'associe et que, par conséquent, elle n'est pas enregistrable."

Dans chaque cas, l'examineur doit juger si la marque en son entier est enregistrable quand ses éléments individuels font l'objet d'un désistement.

Lorsqu'une déclaration de désistement s'applique séparément et indépendamment aux différentes parties d'une marque de commerce, il faut qu'il y ait un caractère distinctif dans la combinaison des mots de telle sorte que la marque, même avec les désistements, puisse toujours être enregistrable.

Par exemple : COFFEE CRISP pour des biscuits enrobés de chocolat; COMMERCE CAPITAL pour des services immobiliers de même que des services financiers; TERRY CREPE pour des tissus; et enfin BURGER DOG pour des sandwiches.

IV.9.4.4 Désistement - Indications géographiques protégées pour des vins ou spiritueux

Un désistement ne surmonte pas une objection à une partie d'une marque si cette partie contrevient aux dispositions des alinéas 12(1)g) ou h).

IV.9.5 Formule de désistement

Lorsque l'examineur a bien analysé tous les faits et jugé nécessaire une clause de désistement relative à la partie de la marque qui n'a pas droit à l'enregistrement, il exige du requérant que celui-ci en produise une, en suivant le modèle du paragraphe 3 de la formule 1. Chaque partie de la marque qui n'est pas indépendamment enregistrable doit faire l'objet d'un désistement sur la demande, conformément à l'article 35.

L'examineur peut demander au requérant de modifier sa demande par a) l'insertion d'une clause de désistement relative à chaque partie de la marque qui n'est pas indépendamment enregistrable ou b) une modification de la clause de désistement de façon à y inclure tout le matériel qui n'est pas indépendamment enregistrable ou c) la révision de la déclaration de désistement initiale de façon à rendre celle-ci précise et complète.

Lorsqu'un requérant ne se soumet pas à une demande de désistement dans le délai prescrit, il est considéré comme ayant fait défaut dans la poursuite de sa demande, ce qui permet à l'examineur d'entamer la procédure d'abandon, conformément à l'article 36.

IV.10 Paragraphe 12(2) — Caractère distinctif

IV.10.1 Généralités

Une marque de commerce qui, de prime abord, n'est pas enregistrable en vertu de l'alinéa 12(1)*a*) ou *b*) peut être enregistrée si elle a été employée au Canada de telle façon qu'elle est devenue distinctive à la date de la production de la demande d'enregistrement au Canada, conformément au paragraphe 12(2).

Un requérant ne peut pas revendiquer les bénéfices du paragraphe 12(2) si la marque suscite une objection aux termes des alinéas 12(1)*c*), *d*), *e*), *f*), *g*) ou *h*).

Une marque de commerce acquiert un caractère distinctif partout au Canada ou dans une ou plusieurs provinces lorsqu'elle en vient à être reconnue du public canadien, non comme un mot qui n'a pas droit à l'enregistrement, mais comme un mot qui, étant

associé à certains services ou marchandises, sert à distinguer ceux du requérant de ceux de ses concurrents. Ce mot passe alors pour avoir acquis un deuxième sens par rapport aux services et marchandises en ce sens que, lorsque le mot est présenté au public, sa signification première disparaît et seule demeure la désignation comme marque de commerce.

Une preuve touchant le caractère distinctif ou un deuxième sens doit être déposée sous forme d'affidavit ou de déclaration solennelle respectant les exigences du paragraphe 32(1). Le caractère distinctif doit être établi à la date de production de la demande. Même des mots non enregistrables en vertu des alinéas 12(1)a) et b), qui font l'objet d'un désistement (article 35), peuvent donner lieu à une nouvelle demande s'ils finissent par acquérir un caractère distinctif. La preuve doit être fournie de la façon décrite ci-dessous.

IV.10.2 Preuve

Il existe une possibilité d'en appeler devant la Cour fédérale de tout rejet d'une demande en vertu du paragraphe 12(2) ou de toute décision d'opposition qu'elle peut subir. Par conséquent, les documents présentés au Bureau des marques de commerce devraient être sous une forme acceptable par la Cour fédérale du Canada et être assujettis aux règles de preuve de cette dernière.

En outre, l'article 40 de la *Loi sur la preuve au Canada* énonce ce qui suit :

"Dans toutes les procédures qui relèvent de l'autorité législative du Parlement du Canada, les lois sur la preuve qui sont en vigueur dans la province où ces procédures sont exercées, y compris les lois relatives à la preuve de la signification d'un mandat, d'une sommation, d'une assignation ou d'une autre pièce s'appliquent à ces procédures, sauf la présente loi et les autres lois fédérales." L.R.C., ch. E-10, art. 37.

Cette preuve se présente sous la forme d'un affidavit ou d'une déclaration solennelle conforme au paragraphe 32(1) et doit être soumise par une personne qui a une connaissance directe des faits. Il incombe au requérant de produire la meilleure preuve possible.

Les affidavits doivent être signés par une personne assermentée, et les déclarations solennelles doivent satisfaire aux exigences de l'article 41 de la *Loi sur la preuve au*

Canada. Les pièces doivent toutes être identifiées et il faut que chacune d'elles soit identifiée devant le notaire ou le commissaire qui a reçu l'affidavit.

IV.10.2.1 Affidavit principal

Lorsqu'un requérant soumet une demande fondée sur le caractère distinctif aux termes du paragraphe 12(2), il doit déposer un affidavit principal. Lorsqu'il s'agit d'une société, cet affidavit doit être présenté par un officier bien informé. Dans tous les cas, l'auteur de l'affidavit doit se nommer et s'expliquer sur la source et les justifications de ses renseignements. L'affidavit doit être accompagné aussi de spécimens de la marque telle qu'elle est employée en liaison avec les services ou marchandises et comporter ce qui suit :

- a) Une déclaration sur le genre d'emploi de la marque en liaison avec les marchandises ou services;
- b) Une explication sur la façon dont la marque est liée aux marchandises au moment d'un transfert de propriété ou de possession des marchandises;
- c) Une déclaration sur la façon dont est utilisée la marque dans la publicité pour les services ou marchandises, conformément aux articles 4 et 5 de la *Loi sur les marques de commerce*, ainsi que des spécimens de matériel publicitaire;
- d) Des déclarations qui indiquent clairement l'étendue de l'emploi dans chaque territoire (province) où elle est censée avoir acquis un caractère distinctif. Par exemple, si le requérant allègue que sa marque a acquis un caractère distinctif au Canada à la date de la production de la demande, il doit montrer qu'elle a acquis un deuxième sens dans chacune des provinces;
- e) Des déclarations qui attestent la durée d'emploi de la marque en liaison avec les marchandises ou services.

L'étendue de l'emploi peut s'exprimer en fonction de la quantité ou de la valeur monétaire des ventes ou encore du pourcentage du marché pour les services loués ou exécutés ou pour les marchandises vendues, données à bail ou louées

en liaison avec la marque. La preuve peut faire référence au mode de distribution, au nombre de distributeurs et de points de vente de ces marchandises ou services.

Quant à l'importance et à la forme de la publicité, les affidavits doivent indiquer le nombre d'annonces et les sommes consacrées à chaque média. Il est indispensable d'indiquer quel est le territoire géographique couvert.

IV.10.2.2 Affidavits supplémentaires

Il ne sera pas nécessaire de demander, dans tous les cas, des affidavits supplémentaires (p. ex. : signés par des distributeurs ou des acheteurs des marchandises) afin d'étayer une revendication en vertu du paragraphe 12(2) de la *Loi sur les marques de commerce*.

En général, l'affidavit principal suffira, à condition que tous les critères énumérés à la section IV.10.2.1 aient été remplis, surtout en ce qui concerne les ventes et la publicité par région.

Le Bureau demandera d'autres preuves, possiblement au moyen d'affidavits supplémentaires, seulement lorsque la marque de commerce ne semble pas avoir acquis un caractère distinctif à la date de production de la demande, compte tenu de la marque visée ainsi que des circonstances de l'affaire.

Ces affidavits supplémentaires peuvent provenir d'agences de publicité, de distributeurs, de grossistes, de détaillants et de clients qui peuvent attester que le ou les mots a ou ont acquis un deuxième sens en rapport avec les marchandises ou services, à la date de production de la demande au Canada ou avant. Ces affidavits doivent aussi se rapporter à la forme, à l'importance et à la durée de l'emploi de la marque qui fait l'objet de la demande de même qu'au territoire où elle est employée, en liaison avec les marchandises ou services décrits dans la demande.

IV.10.2.3 Preuve sous forme de sondage

Les sondages sont maintenant très répandus dans le commerce et bon nombre de décisions en affaires reposent sur leurs résultats. Si une étude de marché

doit servir de preuve, elle doit, pour être valable, être effectuée par une personne qui peut produire un affidavit attestant le fait qu'elle est spécialisée dans la conception, l'organisation et la mise en oeuvre d'un sondage ainsi que dans l'interprétation de ses résultats. Un enquêteur expérimenté établira la stratégie et les données statistiques sur lesquelles repose son sondage et expliquera la formulation des questions posées et la méthode suivie. Il doit rapporter tous les résultats, qu'ils soient négatifs ou positifs, et les expliquer en détail.

Le juge Cameron a accepté comme preuve d'un deuxième sens un sondage mené en bonne et due forme, dans la cause *Aluminum Goods Ltd. v. Registrar of Trade Marks* (1954), 19 C.P.R. 93. Après avoir examiné toute la preuve, il déclarait ce qui suit à la p. 97 :

[Traduction] "Il suffit de déclarer qu'à la suite du questionnaire, 91 % des 3 007 ménagères et 96,5 % des 505 commerçants interrogés ont reconnu 'Wear-Ever' comme une marque. Fait significatif, alors que 44 % des commerçants n'étaient pas dépositaires de la marque, 96,5 % l'ont reconnue comme telle, indiquant ainsi qu'ils connaissent très bien la façon dont est utilisé ce mot.

Compte tenu de la preuve dans son ensemble, je n'ai aucune hésitation à conclure que le requérant s'est acquitté de la charge qui pesait sur lui en vertu de l'article 29..."

Et, plus loin :

"Comme l'a souligné l'avocat du registraire des marques de commerce, il est vrai que les commerçants et acheteurs ne reconnaissent pas tous la marque, un petit nombre de personnes interrogées déclarant penser que ce mot avait trait à la qualité des produits et non à une marque. Toutefois, la disposition exige seulement que la marque soit généralement reconnue de la manière décrite. J'emprunte une formule au maître des Rôles dans l'affaire *Sheen — Re J. & P. Coats Ltd's Application* (1936), 53 R.P.C. 355, à la p. 381, qui dit que le caractère distinctif dans ce cas va aussi loin qu'on peut espérer aller dans toute cause."

Dans l'affaire *Canadian Schenley Distilleries Ltd. v. Canada's Manitoba Distillery Ltd.* (1975), 25 C.P.R. (2d) 1, le juge Canattach, après avoir analysé la législation concernant la preuve sous forme de sondage et examiné la formulation ainsi que le contenu du sondage en question, a admis cette forme de preuve. Il déclarait à la p. 9 :

[Traduction] "Selon moi, l'admissibilité et la force probante d'une preuve sous forme de sondage dépendent de la façon dont a été mené le sondage, des questions posées, de l'administration et de l'articulation du questionnaire et enfin, du but visé. Il n'y aurait aucune objection à admettre ce genre de preuve quand le sondage est produit non pour prouver la véracité des énoncés qu'il contient mais seulement pour montrer sur quoi repose l'opinion d'un expert ou, dans le cas présent, pour permettre d'évaluer les résultats du sondage."

Dans la décision *Boyle-Midway (Canada) Ltd. v. Farkas Arpad Homonnay* (1976), 27 C.P.R. (2d) 178, le registraire intérimaire a rejeté un sondage d'opinion publique en invoquant que celui-ci allait à l'encontre de toutes les règles régissant la recevabilité en preuve de sondages d'opinion publique. Voir aussi la décision du juge Mahon dans la cause *Customglass Boats Ltd. v. Salthouse Brothers Ltd.* (1975), R.P.C. 589, pour une étude de la législation canadienne, américaine et britannique sur la recevabilité de sondages d'opinion publique.

Les résultats du sondage doivent être soumis en plus de l'affidavit principal présenté par le requérant ou un officier responsable de la société requérante.

IV.10.2.4 Restriction territoriale

Bien qu'il puisse être difficile d'établir qu'une marque a acquis un deuxième sens, l'examineur devrait, s'il est convaincu par l'examen des preuves que c'est le cas, autoriser l'annonce avec une restriction quant au territoire, s'il y a lieu. Dans la décision *Standard Coil Products (Canada) Ltd. c. Standard Radio Corp.* (1971), 1 C.P.R. (2d) 155, le juge Cattanach, après avoir passé en revue la preuve, déclarait à la p. 173 :

"Compte tenu des circonstances de l'affaire, j'en suis arrivé à la conclusion que l'appelant a réussi à s'acquitter du fardeau qui lui incombait en prouvant que la marque de commerce STANDARD distingue vraiment son produit."

Voir aussi l'affaire *Home Juice Co. v. Orange Maison Ltée.* (1967), 53 C.P.R. 71, aux pages 77 et 78, où le tribunal a jugé que ORANGE MAISON avait acquis une signification distinctive en liaison avec le jus d'orange du défendeur et de ses prédécesseurs en titre auprès des vendeurs et acheteurs de jus d'orange dans la province de Québec.

IV.10.3 Détermination du caractère distinctif — Paragraphe 12(2)

Le requérant doit produire une preuve suffisante pour permettre à l'examineur de conclure que le public du Canada (ou d'un territoire ou d'une province) perçoit un mot descriptif ou un nom de famille employé par le requérant en liaison avec les marchandises ou services inscrits dans la demande comme un mot qui permet de les distinguer de ceux des autres concurrents. La connotation descriptive première du mot ou sa signification en tant que nom de famille sera alors devenue secondaire dans l'esprit du public par rapport aux marchandises ou services en question alors que le deuxième sens sera devenu prépondérant.

Un mot qui, à prime abord, a une connotation descriptive ou une signification en tant que nom de famille ne peut vraisemblablement pas avoir acquis un deuxième sens comme marque de commerce pour tous les habitants d'un territoire. Pour faire la preuve du caractère distinctif exigé par le paragraphe 12(2), il suffit que les vendeurs ou le public du territoire reconnaissent en grand nombre le deuxième sens de la marque de commerce. *Voir également les sections IV.10.2.3 et IV.10.2.4 du présent manuel.*

Néanmoins, il faut apporter une preuve solide et convaincante pour établir que la marque a acquis un caractère distinctif ou un deuxième sens. Comme le disait Fox, dans son ouvrage *Canadian Law of Trade Marks and Unfair Competition*, 3^e édition, à la p. 131 :

[Traduction] "Il sera toujours très difficile de convaincre le registraire ou le tribunal qu'un mot non enregistrable au premier abord a acquis un deuxième sens suffisant pour en autoriser l'enregistrement, car le législateur et les tribunaux ont toujours été peu disposés à accorder ainsi à une personne un monopole sur ce que les autres pourraient légitimement vouloir utiliser aussi."

IV.10.3.1 Décisions antérieures

L'examineur doit lire avec attention les décisions qui relèvent de la *Loi sur la concurrence déloyale* car les mots "aptes à distinguer" qui figurent à l'alinéa 2m) de cette loi (1932) n'apparaissent pas dans la *Loi sur les marques de commerce*. Cette expression nécessite non seulement qu'un mot soit réellement distinctif mais aussi qu'il soit, de façon inhérente, apte à distinguer. En appliquant les dispositions de la *Loi sur la concurrence déloyale*, les tribunaux ont jugé que certains mots élogieux tels que SUPER-WEAVE n'étaient pas, de façon inhérente, aptes à distinguer et ne seraient jamais enregistrables en se basant sur l'acquisition d'un deuxième sens. Voir la décision *Registrar of Trade Marks v. G.A. Hardy & Co. Ltd.* (1949), 10 C.P.R. 55.

IV.10.3.2 Fardeau de la preuve

Un requérant qui soutient qu'un nom de famille ou un mot descriptif a acquis un deuxième sens assume une charge très lourde. Comme le déclarait le juge Cattanach dans la décision *Standard Coil Products (Canada) Ltd. c. Standard Radio Corp.* (1971), 1 C.P.R. (2d) 155, à la p. 172, lorsqu'il avait à juger si la marque STANDARD avait acquis un deuxième sens au Canada en liaison avec les syntoniseurs de télévision:

"Il me reste à évaluer ce que vaut cette preuve. Ce faisant, je me rends bien compte qu'une personne assume une lourde charge en prétendant que la marque de commerce qui décrit ou louange ses produits en est venue à les distinguer. Ce fardeau augmente du fait qu'elle adopte une marque qui manque en soi de caractère distinctif."

On trouve aussi dans la décision *Carling Breweries Ltd. c. Molson Companies Ltd.* (1984), 1 C.P.R. (3d) 191, la déclaration suivante du juge Strayer :

"Non seulement j'estime qu'il appartient plutôt à la requérante d'établir le caractère distinctif au sens du paragraphe 12(2), mais je crois également qu'il s'agissait d'une charge très lourde étant donné la nature de la marque CANADIAN. Il existe de nombreux arrêts selon lesquels lorsqu'il faut démontrer qu'un terme habituellement descriptif a acquis une seconde signification de sorte qu'il décrit un produit particulier, la charge est en vérité très lourde : voir, par exemple, *Canadian Shredded*

Wheat Co., Ltd. v. Kellogg Co. of Canada Ltd. et al. (1938) 55 RPC 125, à la page 142 (J.C.P.C.); *J. H. Munro Limited v. Neaman Fur Company Limited* (1946) 5 Fox P.C. 194, à la p. 208 (Ex. Ct.). À mon avis, c'est particulièrement vrai lorsqu'il s'agit d'un mot tel que CANADIAN qui, d'abord et avant tout, tant au point de vue légal qu'au point de vue réel, est un adjectif décrivant tout citoyen de ce pays et, plus particulièrement pour les fins de l'espèce, toute sorte de produits y ayant leur lieu d'origine. Joint au mot 'bière', il peut décrire toute bière produite au Canada par n'importe quel brasseur. Comme je l'ai fait remarquer plus haut, il appartient à la requérante de l'enregistrement d'une telle marque de démontrer clairement que le mot est devenu si distinctif de son produit, qu'il a acquis une signification secondaire que le public concerné ne confondrait habituellement pas avec son sens premier."

Cette décision a été confirmée par la Cour d'appel fédérale ((1988), 19 C.P.R (3d) 129).

IV.11 Article 14 — "N'est pas dépourvue de caractère distinctif"

D'après le paragraphe 31(2) de la Loi, un requérant peut présenter une demande d'enregistrement d'une marque de commerce déposée dans son pays d'origine pour autant qu'il puisse prouver que sa marque "n'est pas dépourvue de caractère distinctif" au Canada aux termes de l'alinéa 14(1)b).

Il doit présenter un affidavit, des spécimens et des détails concernant la valeur et le volume des ventes, bien que l'importance de la preuve du caractère distinctif soit beaucoup plus réduite que dans le cas d'un requérant qui se prévaut du paragraphe 12(2).

Voir la section II.7.8 du présent manuel pour plus de détails concernant une revendication fondée sur l'article 14.

V RAPPORTS DE L'EXAMINATEUR

V.1 Objections à l'enregistrement — Paragraphe 37(2)

Aux termes du paragraphe 37(2), le registraire ne doit pas rejeter une demande sans, au préalable, avoir fait connaître au requérant ses objections à l'enregistrement avec les motifs pertinents et lui avoir donné une occasion convenable de répondre.

Le requérant prend connaissance des objections à l'enregistrement par l'entremise des rapports de l'examineur. Ces objections porteront sur : 1) la conformité de la demande avec les exigences de l'article 30, 2) la conformité de l'objet de l'enregistrement avec la définition d'une marque de commerce aux termes de l'article 2 de la Loi, 3) les possibilités d'enregistrement de la marque au regard des dispositions des articles 9, 10 et 12, et 4) les droits du requérant à l'enregistrement par rapport aux droits de ses concurrents, suivant l'article 16.

V.2 Premier rapport

L'examineur prépare son rapport après avoir fait l'examen initial de la demande d'enregistrement et la marque de commerce faisant l'objet de la demande; on parle alors du "premier rapport".

Le premier rapport de l'examineur doit porter sur toutes les anomalies à corriger avant que la demande ne puisse être annoncée. L'examineur ne doit pas produire un rapport fragmentaire pour éviter de prolonger inutilement le processus d'examen de la demande et de provoquer des oublis et des erreurs. Le requérant (ou son agent) qui a satisfait à toutes les exigences du rapport de l'examineur sera déconcerté s'il apprend par un rapport subséquent l'existence d'une objection statutaire à l'enregistrement de sa marque.

V.3 Paragraphes généraux

Les premiers rapports sont généralement formulés de façon standard. L'examineur peut soit utiliser la formule pré-imprimée, où un certain nombre d'objections courantes de même que les exigences formelles sont mentionnées, soit recourir à une série de "paragraphes généraux" qui sont enregistrés sur ordinateur à la Section du traitement de textes.

Les paragraphes généraux possèdent tous selon leur sujet un numéro de code et, lorsque l'examineur rédige son rapport, il indique au moyen de ce numéro les paragraphes qui décrivent le plus précisément les exigences ou les objections qui s'appliquent à la demande d'enregistrement de la marque qu'il étudie. Cependant, aux termes du paragraphe 37(2), il doit indiquer les motifs d'une objection statutaire; il devra donc y insérer les renseignements nécessaires pour expliquer plus à fond le bien-fondé de l'objection. Les rapports sont préparés en deux exemplaires, dont l'un est versé au dossier. Les examinateurs préparent un rapport dans les cas décrits ci-après.

V.4 Marchandises ou services

L'état des marchandises ou services sera jugé inacceptable et une demande modifiée sera requise dans les cas suivants :

- 1) Lorsque le requérant ne désigne pas les marchandises ou services spécifiques qui font l'objet de sa demande dans les termes ordinaires du commerce. Cette demande modifiée s'applique aussi lorsque les marchandises sont décrites par rapport à leur fonction. L'examineur doit, par exemple, bien saisir la signification de la catégorie générale qu'utilise le requérant. Il questionnera donc des termes tels que "accessoires", "matériel" ou "produits" utilisés dans des expressions comme "robes et accessoires pour dames", "matériel d'artiste" ou "produits agricoles".
- 2) Lorsque l'examineur a besoin de précisions sur la façon dont les marchandises ou les services sont utilisés sur le marché en vue de déterminer dans quel domaine les marchandises ou services sont employés. En pareil cas, il peut demander au requérant de fournir des documents publicitaires ou justificatifs.

V.5 Alinéa 12(1)a)

Une objection ou une demande de désistement fondée sur l'alinéa 12(1)a) doit être accompagnée du nombre exact ou approximatif de noms ou de noms de famille trouvés dans les annuaires.

V.6 Alinéa 12(1)b)

Une objection ou une demande de désistement fondée sur une "description claire" ou sur une "description fausse et trompeuse" doit être justifiée par l'identification des sources de référence sur lesquelles s'appuie l'examineur et/ou par une explication de la pertinence de ces renseignements avec les marchandises ou les services. On fait exception lorsque l'objection portant sur la description est fondée sur le fait que la marque de commerce est un terme élogieux évident.

L'examineur ne doit pas faire objection aux termes de l'alinéa 12(1)b) en ne se fondant que sur des renseignements obtenus verbalement. Les renseignements reçus notamment par téléphone ne sont utilisés que pour confirmer ou infirmer une objection.

V.7 Alinéa 12(1)c)

Une objection ou une demande de désistement fondée sur le fait que la marque de commerce est le nom des marchandises ou des services dans une langue quelconque doit être appuyée par une preuve basée sur des faits, habituellement des définitions tirées de dictionnaires qui établissent que le ou les mots identifient les marchandises ou les services dans la langue en question.

V.8 Alinéa 12(1)d)

Une objection à l'enregistrement fondée sur l'alinéa 12(1)d) doit toujours être accompagnée d'une copie de l'enregistrement de la marque de commerce avec laquelle celle du requérant est considérée comme créant de la confusion aux termes du paragraphe 6(2) de la Loi. L'examineur doit toujours s'assurer que la copie est bien celle de l'enregistrement dont il a relevé le numéro et que la marque de commerce déposée est en bonne et due forme.

V.9 Alinéa 12(1)e)

Lorsque l'examineur soulève une objection aux termes de l'alinéa 12(1)e), il doit prendre bien soin de faire la distinction entre le fondement de l'objection et les motifs invoqués. Les motifs sont définis au paragraphe 9(1) et à l'article 10 de la Loi tandis que le fondement fait l'objet des dispositions de l'alinéa 12(1)e).

Lorsqu'il y a objection à l'enregistrement d'une marque qui est interdite à cause d'un avis public émis en vertu des alinéas 9(1)e), i) ou n), il faut toujours inclure une copie de l'avis public.

Lorsqu'il y a objection à l'enregistrement d'une marque qui est interdite selon les dispositions de l'article 10 de la Loi, l'examineur doit prouver qu'il y a usage commercial "ordinaire et authentique" de la marque.

V.9.1 Alinéa 12(1)f)

Lorsqu'une objection est soulevée en vertu de l'alinéa 12(1)f), l'examineur doit fournir une copie de la dénomination de la variété végétale publiée dans le *Bulletin des variétés végétales*.

V.9.2. Alinéas 12(1)g) et h)

Lorsqu'une objection est soulevée en vertu des alinéas 12(1)g) ou h), l'examineur doit fournir des renseignements concernant l'indication géographique protégée.

V.10 Article 16

Voici un exemple de la façon de déterminer l'ayant droit en ce qui concerne des demandes en coïncidence qui créent de la confusion :

- 1) Requéran : Société ABC
Marque : AJAX
Marchandises : camions — enregistrement et emploi à l'étranger
Date de production : 1^{er} décembre 1993
Date de priorité : 3 août 1993

- 2) Requéran : Société XYZ
Marque : AJAX
Marchandises : camionnettes — emploi au Canada
Date de production : 2 janvier 1994
Emploi au Canada : 11 septembre 1992

Dans le cas susmentionné, la société XYZ, qui emploie la marque au Canada depuis le 11 septembre 1992, a droit à l'enregistrement puisque sa date d'emploi au Canada est antérieure à la date de priorité de la société ABC.

Si les deux sociétés avaient présenté une demande fondée sur l'enregistrement et l'emploi à l'étranger, ou sur l'emploi projeté au Canada, la société ABC l'aurait emporté parce que la date de priorité de sa demande est antérieure à la date de production de la société XYZ.

V.11 Revendications multiples

Il se peut qu'une demande soit accompagnée d'une allégation d'emploi ou de révélation au Canada, ou d'emploi et d'enregistrement à l'étranger, ou encore d'emploi projeté au Canada, pour une marque de commerce qui est considérée comme créant de la confusion avec une marque de commerce figurant dans une demande produite par la suite. Si la demande qui porte la date de production la plus récente révèle que la marque de commerce a été employée antérieurement au Canada en liaison avec des marchandises ou des services semblables ou identiques, le requérant de cette demande est l'ayant droit en vertu des dispositions de l'alinéa 16(1)a).

L'examineur doit être prudent lorsqu'il détermine l'ayant droit dans les cas où les demandes d'enregistrement sont fondées sur deux ou plusieurs dispositions de l'article 16. Le droit du requérant à l'enregistrement doit être jugé en fonction des dispositions de chacune des revendications faites selon les paragraphes 16(1), (2) ou (3) qui figurent dans la demande (voir exemple ci-après).

1) Requêteur : Société ABC

Marque : AJAX

Marchandises :

— régulateurs de croissance des plantes — emploi au Canada depuis juin 1993 — par. 16(1)

— insecticides — enregistrement et emploi à l'étranger — par. 16(2)

— teinture à cheveux — emploi projeté — par. 16(3)

Date de production : 11 septembre 1994

2) Requêteur : Société XYZ

Marque : AJAX

Marchandises : Shampoing et décolorant capillaire — emploi au Canada depuis le 11 mai 1993 — par. 16(1)

Date de production : 2 décembre 1994.

REMARQUE : La société XYZ est la personne ayant droit à l'enregistrement puisque la date d'emploi de sa marque de commerce au Canada, en liaison avec du shampooing et du décolorant capillaire, est antérieure à la date de production de la demande de la société ABC pour l'emploi projeté d'une marque de commerce en liaison avec de la teinture à cheveux.

Le requérant qui n'a pas droit à l'enregistrement peut retirer la revendication fondée sur l'emploi projeté de la marque de commerce au Canada et demander l'enregistrement de sa marque en liaison avec les insecticides et les régulateurs de croissance des plantes, écartant ainsi l'objection à l'enregistrement fondée sur le fait qu'il n'est pas l'ayant droit.

V.12 Deuxième et troisième rapports

Dans le rapport de l'examineur, il est indiqué que le requérant doit produire une réponse complète dans les quatre mois, sans quoi le registraire mettra en marche la procédure d'abandon. Ce délai est considéré comme suffisamment long pour permettre au requérant de répondre aux objections tel que prévu au paragraphe 37(2).

Le requérant doit répondre à tous les points soulevés dans le rapport de l'examineur pour que sa demande soit approuvée pour annonce dans le *Journal des marques de commerce*. Le Bureau des marques de commerce s'efforce de suivre un système permettant, dans la plupart des cas, de déterminer le statut d'une demande après l'émission de deux rapports.

Alors que le premier rapport signale les problèmes propres à la demande, le deuxième rapport tient compte de la réponse du requérant et identifie les domaines dans lesquels le requérant n'a pas réussi à répondre de façon satisfaisante aux objections émises dans le rapport initial. Ce deuxième rapport porte aussi sur toutes les questions ayant trait à la formule de la demande et aux possibilités d'enregistrement de la marque de commerce auxquelles le requérant n'a pas répondu de façon satisfaisante au premier stade.

En outre, lorsque l'examineur traite de soumissions dans lesquelles le requérant souligne un certain nombre de marques annoncées et enregistrées semblables à la marque qui fait l'objet de la demande, il doit expliquer jusqu'à un certain point, dans le second rapport, les contradictions perçues. Voir *l'affaire Canadian Parking Equipment Ltd. v. Canada (Registrar of Trade Marks)* (1990), 34 C.P.R. (3d) 154.

Le deuxième rapport contient habituellement un paragraphe qui est un avertissement informant le requérant qu'il ne lui reste plus qu'une seule chance pour répondre aux objections statutaires soulevées par le registraire. Le requérant bénéficie à nouveau d'un délai de quatre mois pour répondre. Voici un exemple du "paragraphe d'avertissement".

"La présente demande peut vous être refusée en vertu du paragraphe 37(1) de la Loi si vous ne parvenez pas, dans votre prochaine réponse, à écarter l'objection précitée".

Si le requérant réussit à écarter toutes les objections à l'enregistrement dans sa seconde réponse, sa demande pourra être acceptée pour annonce. L'acceptation pour annonce est considérée comme la conclusion de la demande par l'examineur.

La Loi ne prévoit pas l'intervention d'un tiers avant l'annonce. Après celle-ci, les intéressés peuvent intervenir conformément à la procédure d'opposition établie dans la Loi et le *Règlement sur les marques de commerce*. Le Bureau ne tient aucun service d'avis; il appartient à l'opposant éventuel de veiller à ses intérêts en surveillant cette demande. Ainsi, toute lettre d'intervention reçue au Bureau avant l'annonce sera retournée à l'envoyeur.

V.12.1 Modifications effectuées par téléphone

Dans certains cas, il est plus efficace de traiter certaines questions par téléphone. Les questions délicates telles les modifications à l'état des marchandises et des services, à la marque de commerce elle-même, à la date du premier emploi, à la base de production ou à l'identité du requérant doivent faire obligatoirement l'objet d'une lettre d'autorisation signée par le requérant ou son agent.

LIGNES DIRECTRICES :

- 1) Modifications qui peuvent être effectuées par l'examineur sans qu'il soit nécessaire de communiquer avec le requérant ou son agent :
 - Changer le mot "marchandises" pour le mot "services" ou vice versa dans le paragraphe sur le droit à l'enregistrement lorsqu'il est évident qu'une erreur s'est glissée.
 - Ajouter la phrase "et le requérant demande l'enregistrement de la marque en liaison avec les marchandises ou services décrits ci-haut".
 - Modifier l'identification de la marque de commerce lorsqu'il est évident que la marque est un mot ou un dessin (paragraphe n° 2).
 - Rayer le nom du représentant pour signification antérieure lorsqu'un nouveau a été nommé.

- 2) Modifications qui peuvent être effectuées à la suite d'une conversation téléphonique sans confirmation écrite :
- Insérer la date du premier emploi ou de la révélation de la marque de commerce lorsqu'on a oublié de l'indiquer dans la demande modifiée.
 - Insérer le pays d'emploi lorsqu'on a oublié de l'indiquer dans la demande modifiée.
 - Insérer le désistement lorsqu'il a été oublié dans la demande modifiée mais qu'il est mentionné dans la lettre d'accompagnement.
 - Supprimer les symboles ^{mc} ou ^{md} du dessin (sans nuire à la qualité du dessin.)
 - Corriger les fautes d'orthographe dans l'énoncé des marchandises et des services.
 - Confirmer que le requérant est une personne morale.
 - Insérer le numéro de série dans une revendication de priorité.
- 3) Modifications qui devraient toujours faire l'objet d'une autorisation par écrit à cause de leur caractère délicat :
- Modifier, ajouter ou supprimer l'énoncé des marchandises ou des services.
 - Modifier, ajouter ou supprimer une déclaration de désistement.
 - Corriger une erreur typographique dans le nom du requérant.
 - Changer la marque de commerce.

- Ajouter la déclaration portant que le "requérant est convaincu qu'il a droit d'employer la marque de commerce au Canada" conformément à l'alinéa 30i).

V.12.2 Approbation et annonce

Une fois que la demande d'enregistrement de la marque de commerce satisfait à toutes les exigences formelles et que toutes les objections statutaires ont été surmontées, l'examineur approuvera la marque de commerce pour l'annonce dans le *Journal des marques de commerce*. Une recherche sera effectuée avant l'annonce et, si aucune marque de commerce en instance susceptible de créer de la confusion n'existe, le dossier sera envoyé à la section de la publication. Les détails de la demande seront alors publiés dans le *Journal des marques de commerce*.

Conformément à la règle 32a), aucune modification de la marque de commerce n'est permise après que la demande a paru dans le *Journal*, à partir du moment où les détails ont été correctement publiés. Toutefois, une marque de commerce sera à nouveau publiée si on découvre, avant l'admission que le Bureau des marques de commerce a commis une erreur d'écriture dans l'annonce initiale concernant ce qui suit :

- a) l'identité de la marque de commerce,
- b) l'énoncé des marchandises ou des services,
- c) la base de production

Les autres types d'erreurs d'écriture paraîtront sous la rubrique erratum du *Journal*. Par ailleurs, le Bureau ne republie pas une marque lorsqu'une omission ou une inexactitude s'est glissée dans une déclaration de désistement. Le cas échéant, le Bureau publiera plutôt un erratum. Cette décision est le fruit d'une discussion qui a eu lieu au cours de la réunion du Comité mixte sur les marques de commerce du 28 septembre 1994.

Une marque qui est republiée sera soumise à la période normale d'opposition.

V.13 Lettre de refus

Si la réponse au rapport qui contenait un avertissement ne parvient pas à convaincre l'examineur que l'objection pourrait être retirée, il recommandera au registraire de refuser la demande. Si celui-ci est d'accord, le requérant sera prévenu par lettre.

La lettre doit être aussi explicite que possible de sorte que le requérant soit bien informé des raisons qui sous-tendent le refus d'enregistrement de sa marque. La lettre doit aussi attirer l'attention du requérant sur les dispositions de l'article 56 de la Loi, en vertu desquelles le requérant peut appeler de la décision du registraire devant la Cour fédérale.

V.14 Troisième rapport et rapports subséquents

Certaines circonstances peuvent se produire durant la poursuite de la demande qui empêchent le règlement rapide de celle-ci et qui nécessitent la production de nouveaux rapports. Voici quelques exemples.

V.14.1 Exigences en matière de preuve

Il peut s'agir d'une objection statutaire à l'enregistrement de la marque de commerce telle celle soulevée en vertu des alinéas 12(1)*a*) ou *b*). Le requérant peut se prévaloir des dispositions de l'article 14 ou du paragraphe 12(2). Si l'une de ces situations se produit, l'examineur peut rédiger un rapport précisant les exigences en matière de preuve et/ou une évaluation de la preuve présentée.

V.14.2 Suppression de marchandises ou de services

La deuxième réponse du requérant peut être accompagnée d'une demande révisée dans laquelle certaines marchandises ou certains services spécifiques auront été retranchés pour éviter une éventuelle confusion avec une marque déposée ou en instance citée par l'examineur. Celui-ci devra alors procéder à un nouvel examen de la demande en vue de pouvoir prendre une décision au sujet de la confusion telle qu'elle est définie au paragraphe 6(2). Il se peut donc qu'il y ait alors production de rapports supplémentaires.

V.14.3 Renseignements supplémentaires

Lorsque l'examineur estime que la situation l'exige, il peut demander des renseignements supplémentaires concernant certains points mentionnés dans les observations du requérant. Ces demandes sont transmises sous forme de rapports et elles sont considérées comme des "rapports supplémentaires" provenant de l'examineur.

V.14.4 Demande d'éclaircissements

Des "rapports supplémentaires" peuvent aussi se révéler nécessaires lorsque, selon l'examineur, le requérant n'a pas saisi la nature d'une exigence ou les raisons d'une objection à l'enregistrement.

V.14.4.1 Autres objections soulevées en vertu de l'article 16

Des "rapports supplémentaires" peuvent également se révéler nécessaires lorsqu'une demande nouvellement produite crée de la confusion avec une marque qui a déjà été examinée mais qui n'a pas encore été publiée. Dans de tels cas, l'examineur doit déterminer la partie qui a droit à l'enregistrement et soit soulever une objection en vertu de l'article 16, soit informer le requérant de l'existence de la demande subséquente (*voir la section III.8.4 du présent manuel*).

V.14.5 Avis aux termes des articles 44 et/ou 45

Conformément aux dispositions des articles 44 et 45, le requérant peut demander qu'un avis soit envoyé au propriétaire inscrit de la marque de commerce avec laquelle on considère que la demande d'enregistrement crée de la confusion. La période de traitement de la demande peut ainsi se trouver prolongée; l'examineur devra examiner le dossier de nouveau et émettre des rapports supplémentaires.

V.14.6 Consentement — Marques créant de la confusion

Dans certains cas, le requérant peut présenter un "consentement" émanant du propriétaire inscrit de la marque avec laquelle la marque du requérant crée de la confusion. Ce document indique que le propriétaire inscrit accepte que la marque faisant l'objet de la demande soit enregistrée. Cependant, une simple déclaration de la part du propriétaire inscrit est insuffisante en soi. Ce dernier doit déclarer que les marques n'ont pas été confondues et ne risquent pas de l'être. Normalement, le registraire ne sera pas favorable à un consentement quand les marques en question sont identiques ou s'appliquent à des services ou des marchandises qui se chevauchent. Le requérant peut réussir à surmonter l'objection posée par l'alinéa 12(1)*d*) lorsque le consentement respecte certaines ou toutes les exigences énumérées ci-dessous.

- 1) Les marchandises ou les services doivent être assez dissemblables pour ne pas emprunter les mêmes canaux commerciaux sur le marché. Donc, si les marchandises ou les services sont différents, il faut le signaler expressément sur la formule de consentement.
- 2) Il faut préciser sur la formule de consentement que l'emploi concomitant des marques de commerce sur le marché ne créera vraisemblablement pas de confusion dans l'esprit du public.
- 3) Il y aurait lieu de mentionner dans le consentement que les deux parties vont prendre toutes les mesures possibles pour éviter le risque de confusion sur le marché.
- 4) Si les deux marques de commerce ont été employées simultanément pendant un certain temps sur le marché sans avoir apparemment suscité des problèmes de confusion, il y aurait lieu de l'indiquer dans la formule de consentement, de façon à étayer la conclusion selon laquelle il ne devrait pas y avoir de risque de confusion à l'avenir.

V.15 Absence de réponse de la part du requérant

Le requérant peut ne pas répondre à un rapport de l'examineur à n'importe quel moment durant la poursuite de la demande. Si aucune réponse n'a été reçue après le délai de quatre mois, le commis de l'examineur engagera une procédure d'abandon conformément à l'article 36 de la Loi. La demande sera jugée comme ayant été abandonnée si le requérant ne remédie pas au défaut dans la poursuite de la demande dans le délai stipulé dans l'avis qu'il reçoit aux termes de l'article 36.

V.16 Article 36 — Abandon des demandes

L'abandon des demandes peut être volontaire ou résulter de l'absence d'une réponse de la part du requérant à l'avis du registraire selon les termes de l'article 36. En vertu de cet article, le registraire délivre un avis lorsqu'un requérant ne répond pas au rapport d'un examinateur, interrompant ainsi le traitement de la demande. L'avis informe le requérant que, selon le registraire, il fait défaut dans la poursuite de sa demande parce qu'il n'a pas répondu à la communication de l'examineur et, qu'à moins qu'il ne remédie à ce défaut dans les deux mois suivant la date de l'avis, sa demande sera considérée comme abandonnée.

V.17 Dossiers abandonnés

Lorsqu'une demande est considérée comme abandonnée, la couverture du dossier pertinent est estampillée "abandonné", de même que le double de l'avis final envoyé au requérant qui se trouve au dossier; le tout est transmis à la Section de la salle de recherches pour qu'elle procède au transfert des fiches pertinentes.

V.18 Transfert des fiches

Les fiches par sujet sont retirées du fichier des marques de commerce en suspens puis classées dans le fichier des marques de commerce abandonnées; les fiches nominales du requérant sont transférées dans le fichier des requérants abandonnés. La couverture du dossier est estampillée avec la date du transfert des fiches. Ces renseignements sont ensuite saisis dans la base de données.

V.19 Demandes officiellement abandonnées

La date à laquelle on appose le cachet "Abandonné" sur la couverture du dossier est la date officielle de l'abandon. Une fois estampillé, un dossier ne sera plus considéré en aucune façon.

V.20 Prolongation de délai — Paragraphes 47(1) et (2)

L'article 47 de la Loi traite des prolongations de délai accordées dans certaines circonstances à la discrétion du registraire. Un requérant peut adresser à ce dernier une demande de prolongation de délai en vertu du paragraphe 47(1) à n'importe quel moment avant l'expiration de la date limite indiquée sur le rapport.

Le dossier sera révisé et, si on juge que la demande le justifie, la prolongation sera accordée. Si la date limite fixée pour répondre au rapport est dépassée, le requérant peut de la même façon demander une prolongation selon les termes du paragraphe 47(2), à condition qu'il présente sa demande avant que le dossier ne soit estampillé "Abandonné" et qu'il convainque le registraire qu'il ne lui a pas été raisonnablement possible de répondre.

V.20.1 Prolongation de délai — Communications du Bureau — Article 36

Chacun des rapports de l'examineur inclut un avis mentionnant qu'une réponse complète doit être présentée dans les quatre mois suivants pour échapper à la procédure d'abandon.

La loi ne prévoit pas de délai concernant la réponse aux communications envoyées par le Bureau ainsi que les avis conformes à l'article 36. La prolongation des délais fixés par le Bureau à cet égard n'est pas régie par l'article 47. Il n'y a donc aucun droit à payer lorsqu'on demande une prolongation de délai en retard. En général, ces demandes de prolongation devraient être présentées avant l'expiration du délai, à moins de circonstances atténuantes valables.

Pour obtenir une prolongation, le requérant doit démontrer clairement que certaines circonstances l'ont empêché de répondre dans les délais prescrits par l'avis du registraire reçu aux termes de l'article 36.

V.21 Effet d'une demande de marque de commerce abandonnée

Alors qu'il consulte l'index des marques abandonnées, l'examineur peut découvrir des marques qui pourraient créer de la confusion avec des demandes en instance. Il peut consulter cet index pour obtenir divers renseignements, mais il faut cependant noter que ces demandes n'ont pas de statut particulier au Bureau des marques de commerce et qu'elles ne peuvent servir à déterminer le droit à l'enregistrement des requérants concurrents.

VI LISTE DES DÉCISIONS

ALOHA

Saccone & Speed Ltd. c. Registraire des marques de commerce
(1982), 67 C.P.R. (2d) 119

II.6.3

AUDITCOMPUTER/THE AUDITCOMPUTER

Clarkson Gordon c. Registraire des marques de commerce (1985)
5 C.P.R. (3d) 252

IV.4.3

AUTOMATIC PARKING DEVICES OF CANADA

Canadian Parking Equipment Ltd. c. Canada
(*Registraire des marques de commerce*) (1990), 34 C.P.R.
(3d) 154

V.12

AUTOPLAN Design

Insurance Corporation of British Columbia c.
Le registraire des marques de commerce
(1979), 44 C.P.R. (2d) 1

IV.8.3.1

IV.8.10.2.2

BABYBEAUTY

Park Avenue Furniture Corp. c. Wickes/Simmons
Bedding Ltd. (1991), 37 C.P.R. (3d) 413

IV.8.10.2.3

BP & Design

Building Products Ltd. c. BP Canada Ltd. (1961),
36 C.P.R. 121

IV.2.8

BREADWINNERS

Kraft Ltd. c. Registraire des marques de commerce (1984),
1 C.P.R. (3d) 457

II.5.6.1

BRIGHTS FRENCH HOUSE

T.G. Bright & Co., Ltd. c. Institut National des Appellations d'origine des Vins et Eaux-de-vie
(1986), 9 C.P.R. (3d) 239

IV.4.2
IV.4.12

BUBBY TRAP

Bubby Trap Trade Mark, 171 U.S.P.Q. 443

IV.8.6

C & D & Design — CD

Cochrane-Dunlop Hardware Ltd. c. Capital Diversified Ltd. (1976), 30 C.P.R. (2d) 176

IV.2.8

CANADIAN

Carling Breweries Ltd. c. Molson Companies Ltd.
(1984), 1 C.P.R. (3d) 191
Molson Companies Ltd. c. Carling Breweries Ltd.
(1988), 19 C.P.R. (3d) 129

IV.10.3.2

CANADIAN JEWISH REVIEW, THE

Canadian Jewish Review Ltd. c. Registraire des marques de commerce
(1961), 37 C.P.R. 89

IV.9.4.3

CAPSULE Design

Parke, Davis & Co., Ltd. c. Empire Laboratories Ltd.
(1963), 41 C.P.R. 121

IV.2.2

CASABLANCA

T.G. Bright & Co., Ltd. c. Registraire des marques de commerce
(1985), 4 C.P.R. (3d) 64

IV.4.12

CAT'S HEAD Design

Ralston Purina Co. c. Effem Foods Ltd. (1990)
31 C.P.R. (3d) 52 (Opp. Bd.)

IV.4.4

CAVALIER

Customglass Boats Ltd. c. Salthouse Brothers Ltd.
(1975), R.P.C. 589

IV.10.2.3

CIAO

Ports International Ltd. c. Registraire des marques de commerce
(1983), 79 C.P.R. (2d) 191

II.5.6.1

C.I.S ENTERPRISES & Design

C.I.S. Ltd. c. Sherren (1978), 39 C.P.R. (2d) 251

II.5.6.1

CLOTH Design

F. Reddaway & Co. Ld's Application (1914),
31 R.P.C. 147

IV.2.1

CLYDESDALE WAGON & Design

*Carling O'Keefe Breweries of Canada Ltd. — Les
Brasseries Carling O'Keefe du Canada Ltée trading as
Carling O'Keefe Breweries c. Anheuser-Bush, Inc.*
(1985), 4 C.P.R. (3d) 216

II.5.6.1

COLES

Registraire des marques de commerce c. Coles Book Stores Ltd.
(1972), 4 C.P.R. (2d) 1

IV.3.10

COLOUR

Smith c. Fair (1887), 14 O.R. 729 and *Tavener
Rutledge Ltd. c. Specters Ltd.* [1959] R.P.C. 355

IV.2.1

CORN FLOWER Design

W.J. Hughes & Sons "Corn Flower" Ltd. c. Morawiec
(1970), 62 C.P.R. 21

IV.2.2

CROWN Design

T.S. Simms & Co. Ltd. c. Commissaire des brevets
[1938] Ex. C.R. 326

IV.8.2

DAYPAK — DIALPAK

Ortho Pharmaceutical Corp. c. Mowatt & Moore Ltd.
(1972), 6 C.P.R. (2d) 161

III.2.1

DON THE BEACHCOMBER

Porter c. Don the Beachcomber (1966),
48 C.P.R. 280

II.5.6.1

ELDER'S

Elder's Beverages (1975) Ltd. c. Registraire des marques de commerce
(1979), 44 C.P.R. (2d) 59

IV.3.10

EMINENCE

Eminence S.A. c. Registraire des marques de commerce
(1977), 39 C.P.R. (2d) 40

III.2.2.5

FENCE Design

Frost Steel and Wire Co. Ltd. c. Lundy (1925),
57 O.L.R. 494

IV.4.4

FIOR	IV.3.1
<i>Standard Oil Co. c. Registraire des marques de commerce</i>	IV.3.7
(1968), 55 C.P.R. 49	IV.3.8
	IV.3.10
FOUR IN ONE (4 IN 1)	
<i>Boyle-Midway (Canada) Ltd. c. Farkas Arpad Homonnay</i>	
(1976), 27 C.P.R. (2d) 178 (Reg. T.M.)	IV.10.2.3
FRATERNITÉ INTERPROVINCIALE...& Design — INT'L. BROTHERHOOD OF ELECTRICAL WORKERS & Design	
<i>Rose c. Fraternité Interprovinciale des Ouvriers en Électricité</i> (1977), 32 C.P.R. (2d) 42	III.2.2.6
FRENCH ROOM	
<i>Dower Bros. Ltd. c. Registraire des marques de commerce</i>	
[1940] Ex. C.R. 73	IV.4.12
FRIGIDAIRE — FROZENAIRE	
<i>General Motors Corp. c. Bellows</i> (1947),	
7 C.P.R. 1	III.2.2.1
<i>General Motors Corp. c. Bellows</i> (1949),	III.2.2.3
10 C.P.R. 101	IV.4.1
GALANOS	
<i>Galanos c. Registraire des marques de commerce</i> (1982),	
69 C.P.R. (2d) 144	IV.3.10
GOLD BAND — GOLDEN CIRCLET	
<i>Benson & Hedges (Canada) Ltd. c. St-Regis Tobacco Corp.</i> (1968), 57 C.P.R. 1	III.2
GOLD MEDAL	
<i>J.H. Munro Ltd. c. Neaman Fur Co. Ltd.</i> [1946]	
Ex. C.R. 1	IV.10.3.2
GRO-PUP	
<i>Kellogg Co. of Canada Ltd. c. Registraire des marques de commerce</i> [1940] Ex. C.R. 163	IV.4.9
GSW — GWS	
<i>GSW Ltd. c. Great West Steel Industries Ltd.</i> (1975),	
22 C.P.R. (2d) 154	IV.2.8
HALLELUJAH	
<i>Hallelujah Trade Mark</i> (1976), R.P.C. 605	IV.8.6

HANDLE Design

Elgin Handles Ltd. c. Welland Vale Manufacturing Co. Ltd. (1964), 43 C.P.R. 20

IV.2.2

HEELPRUF

Gordon A. MacEachern Ltd. c. National Rubber Co. Ltd. (1963), 41 C.P.R. 149

II.5.6.1

HELPING DOGS LIVE LONGER LIVES

Quaker Oats Co. of Canada Ltd. c. Ralston Purina Canada Inc. (1987), 18 C.P.R. (3d) 114 (Opp. Bd.)

IV.4.9

HERE'S JOHNNY

Carson c. Reynolds (1980), 49 C.P.R. (2d) 57

IV.8.7

HOSE Design

IVG Rubber Canada Ltd. c. Goodall Rubber Co. (1980), 48 C.P.R. (2d) 268

IV.2.2

HOSPITAL WORLD

Hospital World Trade Mark, [1967] R.P.C. 595

II.5.6.1

HYPER-VALUE/HYPER-FORMIDABLE

Oshawa Group Ltd. c. Registraire des marques de commerce (1980), 46 C.P.R. (2d) 145

IV.4.3

JUNEAU

Juneau c. Chutes Corp. (1986), 11 C.P.R. (3d) 260 (Opp. Bd.)

IV.3.10

KEY Design

Dominion Lock Co. Ltd. c. Schlage Lock Co. (1961), 38 C.P.R. 88

II.7.6.2

KILNCRAFT

Staffordshire Potteries Ltd. c. Registraire des marques de commerce (1976), 26 C.P.R. (2d) 134

IV.4.10

KOLD ONE

Provenzano c. Registraire des marques de commerce (1977), 37 C.P.R. (2d) 189
Registraire des marques de commerce c. Provenzano (1978), 40 C.P.R. (2d) 288

IV.4.2

LABATT EXTRA

Molson Companies Ltd. c. John Labatt Ltd. (1981),
58 C.P.R. (2d) 157

IV.3.6

LASER POST

Canada Post Corp. c. MacLean Hunter Ltd. (1994),
55 C.P.R. (3d) 559 (Opp. Bd.)

IV.8.2

LE JUICE

Coca-Cola Co. c. Cliffstar Corp. (1993), 49 C.P.R.
(3d) 358 (Opp. Bd.)

IV.4.7

LOCK NUT Design

*Simmonds Aeroaccessories Ltd. c. Elastic Stop
Nut Corp.* (1960), 34 C.P.R. 245 (Reg. T.M.)

IV.8.12

MACGREGOR

National Sea Products Ltd. c. Scott & Ayles
(1988), 19 C.P.R. (3d) 481

II.5.6.1

MARCO PECCI

*Gerhard Horn Investments Ltd. c. Registraire
des marques de commerce* (1983), 73 C.P.R. (2d) 23

IV.3.2.1
IV.3.3**MARINELAND**

*Marineland Inc. v. Marine Wonderland and Animal
Park Ltd.* (1974), 16 C.P.R. (2d) 97

II.5.6.1

MILAN SHOWERGEL

Atlantic Promotions Inc. c. Registraire des marques de commerce
(1984), 2 C.P.R. (3d) 183

IV.4.12

MLLE AGE TENDRE — MADEMOISELLE

*Conde Nast Publications Inc. c. Union des Editions
Modernes* (1979), 46 C.P.R. (2d) 183

III.2.2.6

MOLSON'S GOLDEN ALE & Design/GOLDEN ALE & Design

Molson Companies Ltd. c. Moosehead Breweries Ltd.
(1990), 32 C.P.R. (3d) 363

II.5.6.1

MOLTONEL — COTTONELLE

Scott Paper Co. c. Beghin-Say S.A. (1985),
5 C.P.R. (3d) 225

III.2.2.6

MULTIVIMS — MULTIVITE

British Drug Houses Ltd. c. Battle Pharmaceuticals
(1944), 4 C.P.R. 48

III.3

NO MORE TEARS — SANS LARMES — FINIES LES LARMES

Johnson & Johnson Ltd. c. Philippe-Charles Ltd.
(1974), 18 C.P.R. (2d) 40

III.2.2.6

NO 1

John Labatt Ltd. c. Carling Breweries Ltd. (1974),
18 C.P.R. (2d) 15

IV.2.8

IV.4.3

NUMERALS

Decatur c. Flexible Shaft Company Limited
[1930] Ex. C.R. 97

IV.2.9

OLYMPIA & Design

Canadian Olympic Assn. c. Holmont Industries Ltd.
(1986), 13 C.P.R. (3d) 308 (Opp. Bd.)

IV.8.10.2

OLYMPUS

Association olympique canadienne c. Olympus Optical Co. (1991),
38 C.P.R. (3d) 1

IV.8.10.2.3

ONCE-A-WEEK

Drackett Co. of Canada Ltd. c. American Home
Products Corp. (1968), 55 C.P.R. 29

IV.4.8

OOMPHIES

Oomphies Trade Mark (1946), 64 R.P.C. 27

IV.8.6

ORANGE MAISON

Home Juice Co. c. Orange Maison Ltée. (1967),
53 C.P.R. 71
Home Juice Co. c. Orange Maison Ltée. (1970),
1 C.P.R. (2d) 14

IV.4.3

IV.4.7

IV.10.2.4

OVIN

Mead Johnson & Co. c. G.D. Searle & Co. (1967),
53 C.P.R. 1

III.2.2.4

PACKAGE WRAPPER Design

Imperial Tobacco Co. of Canada Ltd. c.
Registraire des marques de commerce
[1939] Ex. C.R. 141

IV.2.2

PIANOTIST

Pianotist Trade Mark (1906), 23 R.P.C. 774

III.2.1

PINE L — PINE-SOL

American Cyanamid Co. c. Record Chemical Co. Inc.

(1972), 7 C.P.R. (2d) 1

IV.9.4.2

PIZZA PIZZA

Pizza Pizza Ltd. c. Registraire des marques de commerce

(1982), 67 C.P.R. (2d) 202

IV.4.3

PREMIER

Lake Ontario Cement Ltd. c. Registraire des marques de commerce

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

IV.4.2

IV.4.6

IV.4.8

IV.9

IV.9.4.1

IV.9.4.2

PROLAMINE — POLARAMINE

Schering Canada Inc. c. Thompson Medical Co., Inc.

(1983), 81 C.P.R. (2d) 270 (Opp. Bd.)

III.2.2.4

PUBLIC AUTHORITY (AUTORITÉ PUBLIQUE)

Registraire des marques de commerce c. Association olympique canadienne

(1982), 67 C.P.R. (2d) 59

IV.8.10.2.1

PUBLIC AUTHORITY (AUTORITÉ PUBLIQUE)

Cloudfoam Ltd. c. Toronto Harbour Commissioners

[1969] 2 O.R. 194

IV.8.10.2.1

PUBLIC AUTHORITY (AUTORITÉ PUBLIQUE)

Littlewood c. George Wimpey & Co., Ltd. [1953]

1 All E.R. 583

IV.8.10.2.1

RAPIDO PLUS

Beaver Knitwear Ltd. c. Registraire des marques de commerce

(1986), 11 C.P.R. (3d) 257

III.8.4

RESDAN — DANDRES

Ultravite Laboratories Ltd. c. Whitehall Laboratories

Ltd. (1965), 44 C.P.R. 189

III.3

RONALD MCDONALD

McDonald's Corp. c. Sous-procureur général du

Canada (1977), 31 C.P.R. (2d) 272

II.7.4.1

ROPE Design

Wrights' Ropes Ltd. c. Broderick & Bascom Rope Co.
[1931] Ex. C.R. 143

IV.2.1

ROYAL

B. Houde Company Limited c. Commissaire des brevets [1934] Ex. C.R. 149

IV.8.1

ROYAL BOARD THREE CROWNS & Design

A.B. Statens Skogsindustrier c. Registraire des marques de commerce
(1964), 46 C.P.R. 96

IV.8.2

ROYAL CROWN

Nehi Inc. c. Registraire des marques de commerce [1939]
Ex. C.R. 217

IV.8.2

SARAH — ZAREH

Sarah Coventry, Inc. c. Abrahamian (1984), 1 C.P.R.
(3d) 238

III.2.2.5

SHAMMI

Sous-procureur général du Canada c. Biggs Laboratories (Canada) Limited (1964), 42 C.P.R. 129

IV.4.6

SHARP

Sharp Kabushiki Kaisha c. Dahlberg Electronics, Inc.
(1983), 80 C.P.R. (2d) 47

IV.4.9

SHAVER Design

Remington Rand Corp. c. Philips Electronic N.V.
(1993), 51 C.P.R. (3d) 392; (1995), 64 C.P.R. (3d) 467

IV.2.2

SHEEN

J. & P. Coats Ltd's application (1936), 53 R.P.C.
355

IV.10.2.3

SHREDDED WHEAT

Canadian Shredded Wheat Co., Ltd. c. Kellogg Co. of Canada Ltd. (1938), 55 R.P.C. 125

IV.10.3.2

SIR WINSTON

Baroness Spencer-Churchill c. Cohen (1968), 55
C.P.R. 276 (Reg. TM)

IV.3.2

SMARTIES — SMOOTHIES

Rowntree Co. Ltd. c. Paulin Chambers Co. Ltd.
(1967), 54 C.P.R. 43

III.2

SPIRITS OF HOSPITALITY

*Joseph E. Seagram & Sons Ltd. c. Corby
Distilleries Ltd.* (1978), 42 C.P.R. (2d) 264

II.5.6.1

STANDARD & Design

*Standard Coil Products (Canada) Ltd. c. Standard
Radio Corp.* (1971), 1 C.P.R. (2d) 155

IV.10.2.4
IV.10.3.2**STANDARD LAGER LABEL Design**

*Anheuser-Busch, Inc. c. Carling O'Keefe Breweries
of Canada Ltd.* (1982), 69 C.P.R. (2d) 136

III.8.4

STA-ZON/SHUR-ON

Kirstein Sons & Co. c. Cohen Bros., Limited (1907),
39 S.C.R. 286

IV.4.8

STRIPES Design

Adidas (Canada) Ltd. c. Colins Inc. (1978),
38 C.P.R. (2d) 145

IV.2.2
IV.2.6**STUDENT LIFE**

Ingle c. Registraire des marques de commerce (1973), 12 C.P.R.
(2d) 75

IV. 9.4.3

SUPER BOCK

John Labatt Ltd. c. Registraire des marques de commerce
(1984), 79 C.P.R. (2d) 110

IV.4.8.1
IV.9.4.3**SUPERSET**

Mitel Corporation c. Registraire des marques de commerce
(1984), 79 C.P.R. (2d) 202

IV.4.3
IV.4.8**SUPERWASH**

*Wool Bureau of Canada Ltd. c. Registraire des
marques de commerce* (1978), 40 C.P.R. (2d) 25

IV.4.3

SUPER-WEAVE

Registraire des marques de commerce c. G.A. Hardy & Co. Ltd.
(1949), 10 C.P.R. 55

IV.10.3.1

TABLET Design (green)

Smith, Kline & French Canada Ltd. c. Registraire des marques de commerce(1987), (non publié T-567-84) IV.2.1

TABLET Design (blue)

Novopharm Ltd. c. Burroughs Wellcome Inc. (1993), 52 C.P.R. (3d) 263 (Opp. Bd.)
Burroughs Wellcome Inc. c. Novopharm Ltd. (1994), 58 C.P.R. (3d) 513 IV.2.1

TAM TAM

Gula v. Manischewitz Co. (1947), 8 C.P.R. 103 IV.4.7

TELEPHONE NUMBER 967-1111

Pizza Pizza Ltd. c. Registraire des marques de commerce(1989), 26 C.P.R. (3d) 355 IV.2.9

THOR-O-MIX

Thorold Concrete Products Ltd. c. Registraire des marques de commerce (1961), 37 C.P.R. 166 IV.4.1
IV.4.4

TIGER — TIGER'S MILK

Haw Par Brothers International Ltd. c. Registraire des marques de commerce (1979), 48 C.P.R. (2d) 65 III.2

TOPLESS DANCER Design

Topless Dancer Trade Mark (409,882) IV.8.6

TSAREVITCH — TOVARICH

Canadian Schenley Distilleries Ltd. c. Canada's Manitoba Distillery Ltd. (1975), 25 C.P.R. (2d) 1 III.3
IV.10.2.3

ULTRA FRESH

Thomson Research Associates Ltd. c. Registraire des marques de commerce (1982), 67 C.P.R. (2d) 205 IV.4.8

UNION & Design

Union Electric Supply Co. Ltd. c. Registraire des marques de commerce (No. 2) (1982), 63 C.P.R. (2d) 179 II.5.6.1

WATERWOOL

Sous-procureur général du Canada c. Jantzen of Canada Limited (1964), 46 C.P.R. 66 IV.4.9

WEAR-EVER

Aluminum Goods Ltd. c. Registraire des marques de commerce
(1954), 19 C.P.R. 93

IV.10.2.3