

**Services CPI**

**Enregistrement d'une  
marque**

**Pour nous contacter**

**À propos du CPI**

**Bulletins précédents**

	<b>«Les perles» du Journal des marques</b>
<b>KABOOM</b>	
Enregistrée en liaison avec du : « détachant »	
No d'enregistrement : LMC587,760	
Propriétaire : ORANGE GLO INTERNATIONAL, INC.	

**Le test du paragraphe 12(1)b) de la Loi sur les marques de commerce appliqué aux marques composées : durcissement du bureau des marques**

Le paragraphe 12(1)b) de la *Loi sur les marques* (la « Loi ») autorise le Registraire à refuser toute marque graphique, écrite ou sonore clairement descriptive, en français ou en anglais, de la nature des marchandises ou des services, de leur qualité, des conditions de leur production, des personnes qui les produisent ou de leur lieu d'origine en liaison avec lesquels la marque est employée, sauf si les exceptions prévues à la Loi sont invoquées et démontrées (paragraphe 12(2) (deuxième sens d'une marque) et article 14 (enregistrements étrangers) de la Loi).

Jusqu'à tout récemment, toute marque composée de mots et de dessin était approuvée par le Registraire même si la portion écrite ou sonore d'une marque était non enregistrable en vertu du paragraphe 12(1)b). Seule exception, le Registraire refusait déjà l'enregistrement de marques composées uniquement de lettres de fantaisie puisqu'elles n'ont pas de caractéristiques de dessin à l'exclusion des mots qui les composent {*Canadian Jewish Review Ltd. c. Registrar of Trade Marks* (1961), 37 C.P.R. 89; *Ingle c. Registrar of Trade Marks* (1973), 12 C.P.R. (2d) 75; *John Labatt Ltd. c. Registrar of Trade-marks* (1984), 79 C.P.R. (2d) 110}.

Depuis l'affaire *BEST CANADIAN MOTOR INNS & Dessin*<sup>[1]</sup>, les mailles du filet se sont resserrées. L'examen par le Registraire d'une marque composée sera dorénavant fait avec plus de sévérité.

La marque ayant fait l'objet de l'attention de la Cour fédérale était la suivante :



Cette marque était utilisée en liaison avec des services d'hôtellerie et de restaurant ainsi que des services de promotion relativement aux services précédemment mentionnés.

Le propriétaire s'était désisté du droit à l'usage exclusif de chacun des mots de la marque en dehors de la marque de commerce ainsi que du dessin de la feuille d'érable à 11 pointes. Dans cette affaire, la Cour fédérale était d'avis que la portion dominante de la marque était l'expression descriptive « Best Canadian Motor Inns ». La caractéristique dominante étant les mots, la Cour a décidé que la marque n'était pas enregistrable en vertu du paragraphe 12(1)b) de la Loi.

**Nouvel énoncé de pratique**

Suite à cette décision, le Registraire des marques de commerce émettait, le 16 février 2005, un nouvel énoncé de pratique dans lequel il y précisait les critères d'examen d'une marque composée. Si une marque composée, lorsque prononcée, est descriptive selon le paragraphe 12(1)b) de la Loi, le Registraire devra évaluer ce qui en constitue la caractéristique dominante. Si les mots sont la caractéristique dominante, celle-ci n'est pas enregistrable, sauf évidemment si l'on peut invoquer avec succès les exceptions prévues au paragraphe 12(2) et à l'article 14 de la Loi.

Dans l'éventualité où le Registraire n'est pas en mesure de déterminer ce qui constitue la caractéristique dominante de la marque, il ne pourra pas être convaincu que la marque n'est pas enregistrable. Si le Registraire a des doutes, ceci devrait bénéficier au demandeur et l'annonce de la marque pour publication devrait s'ensuivre.

### **Quel sort pour les marques composées descriptives mais déjà enregistrées ?**

À la lumière de la décision *Best Canadian Motor Inns Ltd* précitée, il faut se demander si la porte n'est pas entrouverte pour des procédures d'invalidation d'enregistrements de marque de commerce composée (paragraphe 18(1)a) de la Loi). Les propriétaires de marques descriptives seraient bien avisés d'adopter des variations de leurs marques en s'assurant que les mots ne représentent pas la partie dominante de celles-ci ou encore de rechercher la protection prévue au paragraphe 12(2) de la Loi si possible.

Par ailleurs, avant d'intenter toute procédure d'opposition à l'encontre d'une marque publiée, tout propriétaire d'une marque composée descriptive enregistrée devra soupeser avec plus d'attention le pour et le contre d'une telle action. Bien qu'il ne soit pas possible, dans le cadre d'une opposition, de faire invalider une marque enregistrée, il n'en demeure pas moins que l'opposant se retrouve en position de faiblesse potentielle qui profitera à la partie adverse. La menace d'une procédure d'invalidation sera telle l'épée de Damoclès au-dessus de la tête de l'opposant.

[1] *Best Canadian Motor Inns Ltd. c. Best Western International, Inc.* (2004), 30 C.P.R. (4<sup>th</sup>) 481 (C.F. 1<sup>ère</sup> instance) confirmant 23 C.P.R. (4<sup>th</sup>) 110.