

Federal Court



Cour fédérale

**Date: 20100317**

**Dossiers : T-890-09  
T-891-09  
T-892-09**

**Référence : 2010 CF 309**

[TRADUCTION FRANÇAISE CERTIFIÉE, NON RÉVISÉE]

**Ottawa (Ontario), le 17 mars 2010**

**En présence de monsieur le juge Kelen**

**ENTRE :**

**WORLDWIDE DIAMOND TRADEMARKS LIMITED**

**demanderesse**

**et**

**CANADIAN JEWELLERS ASSOCIATION**

**défenderesse**

**MOTIFS DU JUGEMENT ET JUGEMENT**

[1] Il s'agit d'un appel interjeté conformément à l'article 56 de la *Loi sur les marques de commerce*, L.R.C. 1985, ch. T-13, modifiée (la Loi), d'une décision datée du 11 mars 2009, par laquelle le registraire des marques de commerce, siégeant à titre de Commission des oppositions des marques de commerce, a rejeté les demandes n° 1,212,232, 1,212,234 et 1,212,235 en vue de l'enregistrement de marques de commerce parce que les marques de commerce projetées

donnent une description claire des marchandises et des services en liaison avec lesquels ces marques sont employées conformément à l'alinéa 12(1)*b* de la Loi.

[2] Bien qu'il s'agisse de trois décisions distinctes du registraire et de trois demandes de contrôle judiciaire distinctes, elles ont été réunies et seront instruites conjointement dans le dossier de la Cour fédérale T-890-09 conformément à une ordonnance rendue par le juge Beaudry en date du 8 septembre 2009.

[3] La défenderesse désignée par la demanderesse n'a pas participé au présent appel.

## **FAITS**

### **Les parties**

[4] La demanderesse est une filiale de HRA Investments Ltd (HRA), un distributeur de diamants au Canada. La demanderesse a été constituée en personne morale le 8 juillet 2003 pour être détentrice des droits de HRA sur les marques de commerce. La demanderesse et HRA sont détenus par une société mère appelée Wallace Holdings Ltd. et ces trois sociétés ont les mêmes administrateurs et dirigeants.

[5] HRA produit une gamme d'articles de bijouterie avec diamants sous le nom « The Canadian Diamond Certificate » (la gamme de produits CDC) qui est vendue en liaison avec la marque de commerce « CANADIAN DIAMOND CERTIFICATE » (la marque de commerce CDC) et qui apparaît parfois avec les variantes suivantes : « DIAMONDS THAT

ARE MINED CUT AND POLISHED IN Canada » et « mined, cut and polished in Canada ».

Les marques de commerce comprenant « CANADIAN DIAMOND REPORT » et

« CANADIAN DIAMOND APPRAISAL » ont également été employées en liaison avec la gamme de produits CDC. HRA commercialise la gamme de produits CDC de diverses façons, y compris au moyen de dépliants publicitaires, de certificats d'origine ou d'évaluations, d'annonces publicitaires de revues et d'écrins de bagues.

[6] La défenderesse, Canadian Jewellers Association, qui ne participe pas au présent appel, est une association commerciale représentant l'industrie joaillière canadienne.

### Contexte

[7] Le 4 avril 2004, la demanderesse a produit une demande visant l'enregistrement des trois dessins-marques suivants en liaison avec des diamants; certificats et évaluations de diamants; chiffons de nettoyage, loupes d'examen de diamants; présentoirs de comptoir de point d'achat; affiches; stylos (ci-après les marchandises), et des services d'évaluation de diamants (ci-après les services) :

**THE CANADIAN DIAMOND REPORT**   

---

**The mark of a diamond that is mined, cut and polished in Canada**

Demande d'enregistrement n° 1,212,232

**THE CANADIAN DIAMOND CERTIFICATE**   

---

**The mark of a diamond that is mined, cut and polished in Canada**

Demande d'enregistrement n° 1,212,234

**THE CANADIAN DIAMOND APPRAISAL**   

---

**The mark of a diamond that is mined, cut and polished in Canada**

Demande d'enregistrement n° 1,212,235.

[8] La demanderesse s'est désistée du droit à l'usage exclusif des mots CANADIAN DIAMOND, APPRAISAL, DIAMOND, CUT, POLISHED et CANADA en dehors de la marque dans son ensemble. La demanderesse s'est également désistée du droit à l'usage exclusif de la phrase « A DIAMOND THAT IS MINED, CUT AND POLISHED IN CANADA » à l'égard des marchandises « diamants » en dehors de la marque.

[9] La marque de commerce a été annoncée aux fins d'opposition en septembre 2005 et la demanderesse a produit des déclarations d'opposition étayées par des affidavits. La défenderesse a présenté une réponse ainsi qu'un affidavit supplémentaire.

### **La preuve par affidavit devant le registraire**

[10] Le 1<sup>er</sup> mars 2006, la demanderesse a produit l'affidavit de M<sup>me</sup> Linda Soriano, une employée du cabinet d'avocats Riches, McKenzie & Herbert LLP qui agit au nom de la demanderesse. Selon cet affidavit :

1. le 26 février 2006, M<sup>me</sup> Soriano a fait des recherches sur Internet et a trouvé le bulletin du Bureau de la concurrence relatif à la commercialisation des diamants canadiens;

2. le 1<sup>er</sup> mars 2006, M<sup>me</sup> Soriano a fait des recherches sur Internet et a trouvé six imprimés de sites Web qui commercialisent des diamants canadiens et par l'entremise desquels on peut obtenir des certificats de diamants canadiens;
3. le 1<sup>er</sup> mars 2006, M<sup>me</sup> Soriano a fait des recherches sur Internet et a trouvé deux nouveaux articles relatifs à l'authentification des diamants canadiens et à la réglementation de l'industrie canadienne du diamant par le Bureau de la concurrence.

[11] La défenderesse a produit l'affidavit de Sampat Poddar en date du 4 août 2006, un administrateur de la défenderesse, la Canadian Jewellers Association. Selon cet affidavit :

1. à l'automne 2001, le Bureau de la concurrence a publié des lignes directrices pour empêcher les indications fausses et trompeuses dans la commercialisation des diamants canadiens. Elles prévoient que, pour être annoncé comme « diamant canadien », le diamant doit provenir d'une mine ou du sol canadien et que le diamant provenant d'une mine étrangère, même s'il est taillé et poli au Canada, ne peut être désigné comme un « diamant canadien »;
2. en 2002, en collaboration avec des représentants de l'industrie joaillière, le Bureau de la concurrence a publié le Code de conduite volontaire (le Code) pour l'authentification des indications « Diamant canadien ». Ce code exige qu'un diamant canadien soit identifié par :

- a. une déclaration certifiant que les diamants sont d'origine canadienne et, de manière facultative, une valeur d'expertise;
  - b. une description ou un rapport des diamants polis;
  - c. une inscription permanente du numéro de production sur le diamant lui-même.
3. la demanderesse a participé à la création du Code, est l'un des signataires et agit conformément aux dispositions du Code.

[12] En réponse, la demanderesse a produit l'affidavit de M. Itay Ariel en date du 5 mars 2007, un directeur de la Commercialisation de la société mère de la demanderesse. Selon cet affidavit :

1. HRA est la société mère de la demanderesse, laquelle a été constituée en personne morale pour être la détentrice des droits de HRA sur les marques de commerce;
2. HRA est un fabricant et grossiste de diamants bien établi et reconnu partout au Canada;
3. la demanderesse et HRA emploient les marques de commerce projetées depuis avril 2001 comme le démontre l'imprimé d'une présentation d'un point de vente joint à titre de pièce;
4. les expressions « diamant canadien » et [TRADUCTION] « extrait d'une mine, taillé [...] au Canada » sont utilisées dans l'industrie canadienne du diamant,

mais M. Ariel n'est pas au courant d'un quelconque emploi commercial des marques de commerce projetées dans l'industrie canadienne du diamant.

[13] En réponse, la défenderesse a produit l'affidavit de M<sup>me</sup> Marta Tandori Cheng en date du 3 avril 2007, une agente de marques de commerce pour le cabinet d'avocats Riches, McKenzie & Herbert qui agit au nom de la défenderesse. Selon cet affidavit :

1. M<sup>me</sup> Cheng a effectué des recherches sur le site Web de HRA et n'a trouvé nulle part les marques de commerce projetées en liaison avec les produits vendus.

#### **Décision faisant l'objet du contrôle**

[14] Le 11 mars 2009, le registraire a rejeté les trois demandes d'enregistrement de marques de commerce. Bien que le registraire ait rendu trois décisions distinctes, les motifs de chacune d'elles sont presque entièrement identiques.

[15] La défenderesse a soulevé plusieurs motifs d'opposition, mais le registraire a fondé sa décision sur l'alinéa 12(1)*b*) qui interdit l'enregistrement d'une marque de commerce qui donne une description claire ou une description fausse et trompeuse de la nature ou de la qualité des marchandises ou services en liaison avec lesquels elle est employée. Le registraire a confirmé l'opposition en vertu de l'alinéa 12(1)*b*) en concluant que les marques de commerce projetées donnaient une description claire des marchandises et des services en liaison avec lesquels elles sont employées et a donc rejeté les demandes d'enregistrement des marques de commerce.

[16] Le registraire énonce le critère du caractère descriptif à la page 5 de ses motifs :

La question de savoir si la Marque de la Requérente donne une description claire doit être envisagée du point de vue de l'acheteur ordinaire des marchandises ou services qui y sont associés. De plus, il ne faut pas examiner minutieusement chacune des parties distinctes de la Marque, celle-ci doit plutôt être considérée dans son ensemble et sous l'angle de la première impression [voir les décisions *Wool Bureau of Canada Ltd. c. Canada (Registraire des marques de commerce)* (1978), 40 C.P.R. (2d) 25 (C.F. 1<sup>re</sup> inst.), aux pages 27 et 28 et *Atlantic Promotions Inc. c. Canada (Registraire des marques de commerce)* (1984), 2 C.P.R. (3d) 183 (C.F. 1<sup>re</sup> inst.), à la page 186]. Le mot « nature » s'entend d'une particularité, d'un trait ou d'une caractéristique du produit et le mot « claire » signifie [TRADUCTION] « facile à comprendre, évident ou simple » [*Drackett Co. of Canada c. American Home Products Corp.* (1968), 55 C.P.R. 29 (Cour de l'Échiquier du Canada), à la page 34].

[17] Le registraire a statué que les expressions « diamant canadien » et [TRADUCTION] « extrait d'une mine, taillé et poli au Canada » donnent une description claire. La demanderesse a admis cette conclusion en renonçant à ces termes. La question dont a été saisi le registraire était de savoir si l'ajout de certains mots à ces expressions descriptives rendait les marques de commerce projetées non descriptives et enregistrables.

[18] Le registraire a conclu à la page 6 de ses motifs que les « ajouts clés » apportés aux termes descriptifs « CANADIAN DIAMOND MINED, CUT AND POLISHED IN CANADA » sont le dessin évoquant le drapeau et les mots « REPORT » (rapport), « CERTIFICATE » (certificat) et « APPRAISAL » (évaluation) qui figurent respectivement sur chacune des demandes d'enregistrement des marques de commerce.

Premièrement, le dessin ressemblant à un drapeau n'est pas la partie prédominante de la Marque et il n'empêche pas celle-ci de donner une description claire sous sa forme sonore. [*Best Western International Inc. c. Best Canadian Motor Inns Ltd.* (2004), 30 C.P.R. (4th) 481 (C.F.).] Même si le logo évoquant un drapeau était la partie prédominante, il ne rendrait pas la Marque enregistrable, parce que le dessin lui-même représente les marchandises et services associés comme reliés aux « diamants canadiens », étant donné qu'on reconnaît clairement qu'il s'agit d'un drapeau canadien où un diamant a été substitué à la feuille d'érable. [S'agissant des dessins qui donnent une description claire, voir la décision *Ralston Purina Co. c. Effem Foods Ltd.* (1990), 31 C.P.R. (3d) 52 (C.O.M.C.).]

Deuxièmement, le mot « *appraisal* » [évaluation] dans l'expression « *The Canadian Diamond Appraisal* » [L'évaluation du diamant canadien] donne aussi une description, car il indique que les Marchandises et les Services sont garantis ou accompagnés par un rapport d'évaluation du diamant. (Comme je l'ai fait remarquer précédemment, le Code de conduite sur les diamants canadiens exige que les « diamants canadiens » soient accompagnés d'un certificat ou d'un rapport.)

[19] Le registraire a statué que l'effet global des mots consiste simplement à indiquer que les marchandises et les services visent les « diamants canadiens » qui sont extraits d'une mine, taillés et polis au Canada, et ainsi fournit une description claire des caractéristiques ou des qualités intrinsèques des marchandises et des services.

[20] Le registraire a conclu que chaque marque serait « perçue[s] par le consommateur ordinaire de diamants comme une description claire indiquant que les marchandises et les services associés à la Marque concernent les “ diamants canadiens ”, soit des diamants qui ont été extraits d'une mine, taillés et polis au Canada. Si la marque ne visait pas des “ diamants

canadiens », elle ne serait pas enregistrable parce qu'elle donnerait alors une « description fausse et trompeuse ».

[21] Pour ces motifs, le registraire a conclu que le motif d'opposition fondée sur l'alinéa 12(1)*b*) de la Loi visant les trois marques de commerce, c'est-à-dire le fait que les marques de commerce donnent une description claire des marchandises et des services en liaison avec lesquels elles sont censées être employées, est bien fondé.

[22] Le registraire a également conclu que chacune des trois marques de commerce projetées est « non distinctive[s] en soi » parce qu'elle donne une description claire. Le registraire a également statué que la preuve était insuffisante pour qu'on puisse conclure que les marques de commerce projetées étaient devenues distinctives par un emploi à grande échelle. Par conséquent, les marques de commerce projetées n'étaient pas enregistrables pour ce motif.

[23] Étant donné que le registraire a accueilli ces deux motifs d'opposition, il a décidé qu'il n'était pas nécessaire d'examiner les autres motifs. Cela étant dit, le registraire avait initialement rejeté un motif d'opposition fondée sur les alinéas 30*a*) et *b*). Cette partie de la décision n'est pas visée par l'appel interjeté par la demanderesse puisque cette dernière a eu gain de cause sur ce motif.

[24] Les demandes d'enregistrement des marques de commerce ont donc été repoussées.

### **Nouvelle preuve par affidavit devant la Cour**

[25] La demanderesse a fait appel devant la Cour des décisions du registraire du 11 mars 2009 rejetant ses demandes d'enregistrement de marques de commerce et a produit une preuve par affidavit additionnelle. La demanderesse a produit l'affidavit de M. Dylan Dix en date du 30 juin 2009, un directeur de la Commercialisation de HRA. Selon cet affidavit :

1. la demanderesse détient les marques de commerce au nom de sa société mère, HRA, qui produit une gamme d'articles de bijouterie avec diamants sous le nom « The Canadian Diamond Certificate »;
2. environ 50 % des diamants de HRA qui ont été vendus étaient accompagnés d'un certificat d'origine et d'un certificat d'évaluation;
3. des éléments individuels des marques de commerce projetées comportant les termes « CANADIAN DIAMOND REPORT » (Le rapport sur le diamant canadien), « CANADIAN DIAMOND CERTIFICATE » (Le certificat du diamant canadien) et « CANADIAN DIAMOND APPRAISAL » (L'évaluation du diamant canadien), individuellement et combinés à d'autres éléments ont été employés à grande échelle par HRA et la demanderesse depuis 2000 dans des publications, des brochures ou des produits en liaison avec des bijoux partout au Canada;
4. en raison d'un emploi des marques de commerce projetées par la demanderesse au Canada à grande échelle et sur une longue période, les marques ont acquis une solide réputation au Canada en liaison avec les diamants et la bijouterie avec diamants de HRA.

[26] La demanderesse a également produit l'affidavit de M<sup>me</sup> Amy L. Jobson en date du 2 juillet 2009, une technicienne juridique au cabinet d'avocats Smart & Biggar qui agit pour la demanderesse. Selon cet affidavit :

1. la demanderesse détient plusieurs enregistrements de marques de commerce qui comprennent plusieurs des éléments individuels des marques de commerce projetées;
2. le registraire a également admis les demandes d'enregistrement d'environ 20 marques de commerce qui contenaient des termes similaires aux marques de commerce projetées;
3. la demanderesse détient la marque de commerce « THE MARK OF A DIAMOND THAT IS MINED, CUT AND POLISHED IN CANADA » et le dessin évoquant le drapeau;
4. des définitions de dictionnaires des mots « mark » (marque) et « report » (rapport).

## **LÉGISLATION**

[27] Le paragraphe 38(8) de la Loi permet au registraire de refuser la demande d'enregistrement d'une marque de commerce après avoir examiné la preuve et les observations de l'opposant et du demandeur :

38(8) Après avoir examiné la preuve et les observations des parties, le registraire repousse

38(8) After considering the evidence and representations of the opponent and the

la demande ou rejette l'opposition et notifie aux parties sa décision ainsi que ses motifs.

applicant, the Registrar shall refuse the application or reject the opposition and notify the parties of the decision and the reasons for the decision.

[28] L'alinéa 12(1)*b*) de la Loi interdit l'enregistrement d'une marque de commerce qui donne une description claire des marchandises ou des services en liaison avec lesquels elle est employée :

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

*b*) qu'elle soit sous forme graphique, écrite ou sonore, elle donne une description claire ou donne une description fautive et trompeuse, en langue française ou anglaise, de la nature ou de la qualité des marchandises ou services en liaison avec lesquels elle est employée, ou à l'égard desquels on projette de l'employer, ou des conditions de leur production, ou des personnes qui les produisent, ou du lieu d'origine de ces marchandises ou services;

12. (1) Subject to section 13, a trade-mark is registrable if it is not

*(b)* whether depicted, written or sounded, either clearly descriptive or deceptively misdescriptive in the English or French language of the character or quality of the wares or services in association with which it is used or proposed to be used or of the conditions of or the persons employed in their production or of their place of origin;

[29] Selon le paragraphe 12(2) de la Loi, une marque de commerce qui donne une description claire n'est pas assujettie à l'alinéa 12(1)*b*) de la Loi si cette marque est devenue distinctive :

12(2) Une marque de commerce qui n'est pas enregistrable en raison de l'alinéa (1)*a*) ou *b*) peut être enregistrée si elle a été employée au Canada par le requérant ou son prédécesseur en titre de façon à être devenue distinctive à la date de la production d'une demande d'enregistrement la concernant.

12(2) A trade-mark that is not registrable by reason of paragraph (1)(*a*) or (*b*) is registrable if it has been so used in Canada by the applicant or his predecessor in title as to have become distinctive at the date of filing an application for its registration.

[30] L'article 2 de la Loi définit le mot « distinctive » comme suit :

« distinctive » Relativement à une marque de commerce, celle qui distingue véritablement les marchandises ou services en liaison avec lesquels elle est employée par son propriétaire, des marchandises ou services d'autres propriétaires, ou qui est adaptée à les distinguer ainsi.

“distinctive”, in relation to a trade-mark, means a trade-mark that actually distinguishes the wares or services in association with which it is used by its owner from the wares or services of others or is adapted so to distinguish them;

[31] L'article 56 de la Loi prévoit le droit d'appel d'une décision rendue par le registraire et permet à la demanderesse de présenter une preuve additionnelle :

56. (1) Appel de toute décision rendue par le registraire, sous le régime de la présente loi, peut être interjeté à la Cour fédérale dans les deux mois qui suivent la date où le registraire a expédié l'avis de la décision ou dans tel délai supplémentaire accordé par le

56. (1) An appeal lies to the Federal Court from any decision of the Registrar under this Act within two months from the date on which notice of the decision was dispatched by the Registrar or within such further time as the Court may allow, either before or after the

tribunal, soit avant, soit après l'expiration des deux mois. [...] (5) Lors de l'appel, il peut être apporté une preuve en plus de celle qui a été fournie devant le registraire, et le tribunal peut exercer toute discrétion dont le registraire est investi.	expiration of the two months. [...] (5) On an appeal under subsection (1), evidence in addition to that adduced before the Registrar may be adduced and the Federal Court may exercise any discretion vested in the Registrar.
---	--

## QUESTIONS EN LITIGE

[32] La demanderesse soulève plusieurs questions :

- a. Quelle norme de contrôle la Cour doit-elle appliquer aux décisions contestées du registraire?
- b. Le registraire a-t-il commis une erreur en concluant que les marques de commerce de la demanderesse donnaient une description claire de la nature ou de la qualité des marchandises ou services en liaison avec lesquels elles sont employées?
- c. Le registraire a-t-il commis une erreur en concluant que les marques de commerce de la demanderesse, à défaut de donner une description claire, donnaient une description fausse ou trompeuse de la nature ou de la qualité des marchandises ou services en liaison avec lesquels elles sont employées?
- d. Le registraire a-t-il commis une erreur en concluant que les marques de commerce de la demanderesse n'étaient pas distinctives?
- e. La Cour devrait-elle examiner les allégations selon lesquelles le registraire n'a pas tenu compte des articles 9 et 10 et l'alinéa 12(1)e) de la *Loi sur les marques de commerce* et, dans l'affirmative, devrait-elle déterminer :
  - i. si les marques de commerce de la demanderesse sont composées des marques officielles annoncées CANADIAN DIAMOND et GOVERNMENT CERTIFIED CANADIAN DIAMOND ou si leur ressemblance est telle qu'on pourrait vraisemblablement les confondre avec ces marques officielles annoncées;
  - ii. si les marques de commerce de la demanderesse, en raison d'une pratique commerciale ordinaire et authentique, sont devenues reconnues au Canada

comme désignant le genre, la qualité, la quantité, la destination, la valeur ou le lieu d'origine des diamants et des services d'évaluation des diamants, et que l'adoption des marques de commerce de la demanderesse en liaison avec ces marchandises et services ou autres de la même catégorie générale a été faite d'une manière susceptible d'induire en erreur;

f. Les dépens liés à la présente demande doivent-ils être adjugés?

[33] Pour des raisons qui deviendront évidentes, il est seulement nécessaire d'examiner les questions « a », « b » et « d » dans le cadre du présent appel.

### **NORME DE CONTRÔLE**

[34] Dans *Dunsmuir c. Nouveau-Brunswick*, 2008 CSC 9, 372 N.R. 1, la Cour suprême du Canada a conclu, au paragraphe 62 de ses motifs, que la première étape du processus de contrôle judiciaire consiste à vérifier « si la jurisprudence établit déjà de manière satisfaisante le degré de déférence correspondant à une catégorie de questions en particulier » : voir également *Khosa c. Canada (MCI)*, 2009 CSC 12, le juge Binnie, paragraphe 53.

[35] Dans *Dunsmuir*, la Cour suprême a conclu, au paragraphe 62 de ses motifs, que la première étape du processus de contrôle judiciaire consiste à vérifier « si la jurisprudence établit déjà de manière satisfaisante le degré de déférence correspondant à une catégorie de questions en particulier » (voir également *Khosa c. Canada (MCI)*, 2009 CSC 12, le juge Binnie, paragraphe 53).

[36] La jurisprudence établit qu'il y a lieu de faire preuve de déférence à l'égard de l'expertise du registraire des marques de commerce et que la décision du registraire en vertu du paragraphe 38(8) de la Loi est examinée selon la norme de la décision raisonnable. Toutefois, comme l'a conclu la Cour fédérale dans *Brasseries Molson c. John Labatts Ltée*, 2000 3 C.F. 145 (C.A.), le juge Rothstein, au paragraphe 51, une décision du registraire est révisée selon la norme de la décision correcte dans les circonstances suivantes :

¶51 [...] Toutefois, lorsqu'une preuve additionnelle est déposée devant la Section de première instance et que cette preuve aurait pu avoir un effet sur les conclusions du registraire ou sur l'exercice de son pouvoir discrétionnaire, le juge doit en venir à ses propres conclusions en ce qui concerne l'exactitude de la décision du registraire.

[Voir également *Scotch Whisky Assn. c. Glenora Distillers International Ltd.*, 2009 CAF 16, 385 N.R. 159, au paragraphe 15.]

[37] La demanderesse soutient que, dans le cadre du présent appel, elle a fourni une preuve additionnelle qui aurait eu une incidence importante sur la décision du registraire et que la norme de contrôle est donc celle de la décision correcte.

[38] Par conséquent, la première question que la Cour examinera est celle de savoir si la preuve additionnelle produite par la demanderesse « aurait pu avoir un effet sur les conclusions du registraire ou sur l'exercice de son pouvoir discrétionnaire » : voir également ma décision dans l'arrêt *Jose Cuervo S.A. de C.V. c. Bacardi & Co.*, 2009 CF 1166, au paragraphe 31.

**Question n° 1 : La preuve additionnelle aurait-elle eu un effet sur la décision du registraire?**

[39] La demanderesse soutient que la jurisprudence de la Cour exige que le registraire concilie le caractère non descriptif de certains éléments de la marque de commerce projetée qui sont enregistrés à titre propre avec son opinion selon laquelle la marque de commerce projetée dans son ensemble n'est pas descriptive : voir l'affaire *Reed Stenhouse Co. c. Canada (Registraire des marques de commerce)* (1992), 57 F.T.R. 317 (C.F. 1<sup>re</sup> inst.), dans laquelle le juge en chef adjoint Jerome a conclu que :

[...] la preuve de l'existence d'autres marques censément analogues, annoncées et approuvées sera considérée comme pertinente dans les cas où le refus d'enregistrer repose sur le raisonnement avancé par l'intimé en l'espèce, savoir que le mot « PLAN » est un emploi elliptique du mot en liaison avec des services d'assurance. Une lettre de l'avocat de la requérante à l'intimé, datée du 6 avril 1990, a été jointe aux éléments de preuve présentés à l'audience où j'ai siégé; cette lettre énumère un certain nombre de marques de commerce enregistrées dont le nom comprend le mot « PLAN » ... Compte tenu de ce qui précède, il appartenait au registraire, en rejetant la demande, de concilier dans une certaine mesure ces incohérences [...]

[Voir également *Imperial Tobacco Ltd. c. Rothman, Benson & Hedges Inc.* (1996), 119 F.T.R. 295 (C.F. 1<sup>re</sup> inst.), le juge Joyal, aux paragraphes 20 et 21.]

[40] La Cour est donc d'avis que si ces autres marques de commerce enregistrées qui comprennent certains des éléments similaires aux marques de commerce projetées avaient été présentées au registraire, il aurait dû en tenir compte avant de rendre sa décision. Ainsi, la nouvelle preuve aurait eu un effet important sur la décision du registraire, mais pas

nécessairement sur sa conclusion finale. En d'autres termes, la nouvelle preuve « apport[e] un éclairage tout à fait nouveau sur le dossier » dont était saisi le registraire : *Mattel, Inc. c. 3894207 Canada Inc.*, 2006 CSC 22, [2006] 1 R.C.S. 772, le juge Binnie, paragraphe 35.

[41] En ce qui concerne la nouvelle preuve produite par la demanderesse au moyen de l'affidavit de M<sup>me</sup> Jobson concernant les définitions de « mark » (marque) et de « report » (rapport) tirées de dictionnaires, la Cour estime que ces définitions ne constituent pas des éléments de preuve additionnels qui auraient eu un effet important sur la décision du registraire. Les définitions de ces mots usuels étaient nécessairement bien connues du registraire lorsqu'il a rendu sa décision.

[42] La demanderesse a présenté des observations supplémentaires devant la Cour au sujet de la question du caractère distinctif en présentant les chiffres de vente pour les exercices 2002 et 2007 et en joignant de nombreuses pièces à l'affidavit de M. Dix qui visent à établir l'emploi à grande échelle des marques de commerce projetées depuis 2000. Certaines de ces pièces ne révèlent aucunement les marques de commerce projetées, ou révèlent seulement une seule de ces marques en partie ou de manière décousue. Qui plus est, la plupart des pièces ne portent pas sur la période pertinente pour analyser l'emploi des marques de commerce projetées. Cette preuve additionnelle est limitée et inadéquate à l'égard des objectifs. La Cour ne peut conclure que la nouvelle preuve aurait eu un effet important sur la décision du registraire.

[43] La Cour a précédemment conclu que la norme de la décision correcte devrait uniquement s'appliquer aux conclusions de fait à l'égard desquelles la preuve additionnelle a une incidence, tandis que les autres conclusions de fait demeurent assujetties à la norme de la décision raisonnable : *Garbo Creations Inc. c. Harriet Brown & Co.* (1999), 176 F.T.R. 80 (C.F. 1<sup>re</sup> inst.), le juge Evans (alors juge à la Section de première instance), au paragraphe 23. La Cour ne peut voir comment les marques commerce déjà enregistrées pourraient avoir une incidence sur la conclusion du registraire concernant le dessin évoquant le drapeau, selon laquelle le dessin ressemblant à un drapeau n'était pas suffisamment prédominant pour rendre les marques de commerce projetées non descriptives.

[44] Par conséquent, la norme de contrôle dans la présente instance doit être celle de la décision correcte en ce qui concerne le caractère descriptif des marques de commerce proposées compte tenu de la preuve additionnelle, mais celle de la décision raisonnable en ce qui a trait aux autres conclusions du registraire.

**Question n° 2 : Le registraire a-t-il commis une erreur en concluant que les marques de commerce de la demanderesse donnaient une description claire de la nature ou de la qualité des marchandises ou services en liaison avec lesquels elles sont employées?**

### **Thèse de la demanderesse – trois arguments**

[45] La demanderesse allègue que les marques de commerce projetées ne donnent pas une description claire des marchandises ou des services en liaison avec lesquels elles sont employées et ce, pour les raisons suivantes :

N° 1 : les marques de commerce projetées contiennent des mots qui font partie de demandes d'enregistrement de marque de commerce précédemment accordées;

N° 2 : les mots « report » (rapport) et « mark » (marque) ont plusieurs sens;

N° 3 : le dessin évoquant le drapeau lié aux marques de commerce projetées est prédominant et rend ces dernières non descriptives.

## La Loi

[46] L'alinéa 12(1)*b* de la Loi interdit l'enregistrement d'une marque de commerce qui donne une description claire des marchandises ou services en liaison avec lesquels elles sont employées. Par souci de commodité, je reproduis à nouveau cette disposition :

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

*b*) qu'elle soit sous forme graphique, écrite ou sonore, elle donne une description claire ou donne une description fautive et trompeuse, en langue française ou anglaise, de la nature ou de la qualité des marchandises ou services en liaison avec lesquels elle est employée, ou à l'égard desquels on projette de l'employer, ou des conditions de leur production, ou des personnes qui les produisent, ou du lieu

12. (1) Subject to section 13, a trade-mark is registrable if it is not

*(b)* whether depicted, written or sounded, either clearly descriptive or deceptively misdescriptive in the English or French language of the character or quality of the wares or services in association with which it is used or proposed to be used or of the conditions of or the persons employed in their production or of their place of origin;

d'origine de ces marchandises  
ou services;

[47] L'objet de l'alinéa 12(1)*b*) a été habilement exposé par le juge Cattanach dans la décision *GWG Ltd. c. Canada (Registraire des marques de commerce)* (1981), 55 C.P.R. (2d) 1, au paragraphe 37, dans laquelle il cite un extrait de la décision *Eastman Photographic Materials Co. Ltd. v. Comptroller-General of Patents, Designs and Trade Marks*, [1898] A.C. 571, p. 580, Lord Herschell:

[TRADUCTION] [...] n'importe quel mot de la langue anglaise peut être utilisé comme marque de commerce -- on pourrait employer le mot le plus commun. Dans ces circonstances, il serait évidemment impossible d'accorder à quelqu'un le monopole de l'emploi d'un mot qui réfère à la nature ou à la qualité de certaines marchandises en lui permettant d'enregistrer une marque de commerce en liaison avec une certaine catégorie de marchandises. Les mots de la langue anglaise constituent un bien commun : ils appartiennent également à tous; et personne ne devrait être autorisé à empêcher les autres membres de la communauté d'employer un mot qui réfère à la nature ou à la qualité de marchandises pour les décrire.

S'il est effectivement possible d'utiliser n'importe quel mot à titre de marque de commerce, il est également essentiel d'empêcher l'emploi d'un mot à titre de marque de commerce lorsqu'un tel emploi priverait le reste de la communauté de son droit à utiliser ce mot dans le but de décrire la nature ou la qualité de marchandises.

[48] La question de savoir si une marque donne une description claire est une décision fondée sur la première impression qui exige de faire ressortir l'impression immédiate produite par cette marque dans son ensemble en liaison avec le produit et d'analyser de façon critique de chaque mot composant la marque : *Molson Cos c. Les Brasseries Carling O'Keefe du Canada Ltée*, [1982] 1 C.F. 275, 55 C.P.R. (2d) 15, le juge Cattanach, au paragraphe 30. Le décideur doit

également faire preuve de bon sens en tirant sa conclusion : *Neptune S.A. c. Canada (Procureur général)*, 2003 CFPI 715, le juge Martineau, au paragraphe 11.

[49] Dans *John Labatt Ltd. c. Carling Breweries* (1974), 18 C.P.R. (2d) 15, le juge Cattanach, aux paragraphes 26 à 28 de ses motifs, a exposé la méthode employée par la Cour pour déterminer si une marque de commerce donne une description claire :

26 Le mot « claire » utilisé à l'article 12(1)*b* de la Loi, qui interdit l'enregistrement d'une marque de commerce constituant « une description claire de la nature ou de la qualité des marchandises ... en liaison avec lesquelles elle est employée ou à l'égard desquelles on projette de l'employer », n'est pas synonyme de « précise » mais dans ce contexte, il a plutôt le sens de « facile à comprendre, évidente ou simple ».

27 Aux fins d'établir si une marque de commerce est descriptive, il ne convient pas de faire une analyse approfondie et critique des mots pour déterminer s'ils comportent d'autres implications lorsqu'on les utilise seuls ou en liaison avec certaines marchandises; ce qu'il faut faire, c'est considérer ces mots tels qu'ils sont utilisés en liaison avec certaines marchandises et établir ce que ces termes, dans le contexte où ils sont utilisés, représenteraient pour le public en général qui les verra et se formera une idée sur leur connotation.

28 Bref, le sens étymologique des mots n'est pas nécessairement le sens de ces mots utilisés à titre de marque de commerce mais plutôt dans le langage de tous les jours, et l'on peut à cette fin recourir entre autres outils à des dictionnaires.

### **Premier argument de la demanderesse**

**Les marques de commerce projetées contiennent des mots qui font partie de demandes d'enregistrement de marque de commerce précédemment accordées.**

[50] La question n'a pas été soulevée devant le registraire et ce dernier ne l'a donc pas examinée. La Cour examinera donc cette question *de novo*.

[51] Par souci de commodité, je reproduis à nouveau les marques de commerce projetées qui sont visées par le présent appel.

**THE CANADIAN DIAMOND REPORT**   

---

*The mark of a diamond that is mined, cut and polished in Canada*

Demande d'enregistrement n° 1,212,232;

**THE CANADIAN DIAMOND CERTIFICATE**   

---

*The mark of a diamond that is mined, cut and polished in Canada*

Demande d'enregistrement n° 1,212,234;

**THE CANADIAN DIAMOND APPRAISAL**   

---

*The mark of a diamond that is mined, cut and polished in Canada*

Demande d'enregistrement n° 1,212,235.

[52] La demanderesse soutient que le registraire a enregistré 20 marques de commerce qui contiendraient plusieurs des mots qui font partie des marques de commerce projetées. À titre d'exemple, la demanderesse propose d'examiner la marque de commerce n° 1,212,233, « THE MARK OF A DIAMOND THAT IS MINED, CUT AND POLISHED IN CANADA ».

[53] Bien que la Cour ait reconnu que le registraire doit examiner les enregistrements précédents lorsqu'il évalue le caractère descriptif d'une marque (*Reed Stenhouse*, précité; *Imperial Tobacco*, précité), il est bien établi en droit que « si le registraire a commis une erreur dans le passé, il n'y a pas lieu de la perpétuer » : *Neptune S.A.*, précité, au paragraphe 22; *John Labatt*, précité, au paragraphe 45; et *Sherwin Williams Company of Canada, Limited c. The Commissioner of Patents*, (1937) Ex. C.R. 205, le juge Anger, au paragraphe 11.

[54] La Cour ne peut que conclure qu'à la première impression, la marque de commerce n° 1,212,233 donne au lecteur la qualité et la caractéristique inhérente des marchandises, c'est-à-dire en l'espèce un diamant qui est extrait d'une mine, taillé et poli au Canada et qui est accompagné d'un certificat, d'un rapport ou d'une évaluation confirmant son authenticité canadienne.

[55] L'affidavit de Sampat Poddar, un administrateur de la Canadian Jewellers Association, produit dans le cadre de la procédure d'opposition à l'encontre de l'enregistrement des trois marques de commerce en cause, prévoit ce qui suit au paragraphe 12 :

[TRADUCTION] Conformément au Code de conduite sur les diamants canadiens, les bijoutiers canadiens qui vendent des diamants commercialisés ou annoncés comme étant des « diamants canadiens » accompagnent le diamant d'un certificat attestant l'origine du diamant, c'est-à-dire précisant qu'il a été extrait d'une mine, taillé et poli au Canada [...]

De plus, le paragraphe 13 prévoit ce qui suit :

[TRADUCTION] J'ai toutes les raisons de croire que plusieurs bijoutiers et fabricants de diamants canadiens, y compris des

membres de l'Association canadienne des bijoutiers, identifient les « diamants canadiens » dans leurs publications comme étant des diamants qui sont « extraits d'une mine, taillés et polis au Canada ».

Par conséquent, les bijoutiers canadiens vendant des diamants incluent un certificat d'origine lors de la vente d'un diamant et décrivent, dans leurs annonces publicitaires, les diamants comme étant « extraits d'une mine, taillés et polis » au Canada. La preuve laisse entendre à la Cour que les trois marques de commerce projetées de la demanderesse décrivent tous des diamants canadiens qui sont authentifiés au moyen d'un rapport (« report »), d'un certificat (« certificate ») ou d'une évaluation (« appraisal ») prouvant que le diamant a été « extrait d'une mine, taillé et poli » au Canada. La seule partie des trois marques de commerce projetées qui n'est pas descriptive est le dessin évoquant le drapeau canadien où un diamant a été substitué à la feuille d'érable. Or, le registraire a conclu que ce symbole n'était pas la partie prédominante des marques de commerce projetées.

[56] Même si la Cour acceptait que le mot « mark » (marque) avait plusieurs sens en ce qui concerne la marque de commerce n° 1,212,233 et les marques de commerce projetées en question, la simple utilisation de ce mot n'est pas suffisante en elle-même pour rendre les marques de commerce non descriptives. Les marques de commerce projetées contiennent donc des marques de commerce déjà enregistrées qui, selon la Cour, donnent chacune une description claire.

[57] La Cour ne peut conclure que les marques de commerce projetées ne sont pas descriptives compte tenu de la preuve additionnelle. Lorsque la Cour lit les marques de commerce projetées, il est difficile de voir comment ils ne donnent pas une description claire des marchandises en question, c'est-à-dire des diamants canadiens et des certificats, des rapports d'authenticité et des évaluations concernant les diamants canadiens. La demanderesse s'occupe de la distribution de certificats d'authenticité et de certificats d'évaluation. La demanderesse, ainsi que la majorité de l'industrie canadienne du diamant, se conforment volontairement au Code sur les diamants canadiens et à l'exigence du Bureau de la concurrence du Canada selon laquelle tout diamant canadien vendu au Canada doit être accompagné d'un certificat ou d'un rapport d'authenticité canadienne.

[58] Les mots « Report » (rapport), « Certificate » (certificat) et « Appraisal » (évaluation) ne décrivent pas adéquatement les marchandises en question, mais donnent une description claire de celles-ci. Ces mots ont un seul sens en ce qu'ils donnent une description claire d'un certificat ou d'un rapport portant sur l'origine canadienne du diamant ou d'une évaluation du diamant. En somme, les mots « report » (rapport), « certificate » (certificat) et « appraisal » (évaluation) « se rapporte[nt] à la composition des biens ou du produit » en liaison avec la marque de commerce : *Provenzano c. Canada (Registraire des marques de commerce)* (1977), 37 CPR (2d) 189, le juge Addy.

[59] Pour ces motifs, selon la norme de la décision correcte, la Cour conclut que l'état du registre en ce qui concerne des marques similaires ne peut rendre les trois marques de commerce

projetées non descriptives et donc enregistrables. Ces marques donnent une description claire conformément à l'alinéa 12(1)*b* de la Loi.

### **Deuxième argument du demandeur**

#### **Les mots « report » (rapport) et « mark » (marque) ont plusieurs sens**

[60] La demanderesse soutient que les mots « report » (rapport) et « mark » (marque) ont plusieurs sens et ne peuvent donc pas donner une description claire des marchandises ou services en liaison avec lesquels ils sont employés. Elle a présenté plusieurs définitions tirées de dictionnaires au soutien de ses prétentions.

[61] Comme il a été mentionné précédemment, le registraire était nécessairement bien au courant des définitions de ces mots communs lorsqu'il a rendu sa décision. Les mots en question ne peuvent raisonnablement avoir un autre sens dans le contexte des marques de commerce projetées que de donner une description claire des marchandises et des services en liaison avec lesquels les marques sont employées. Des définitions abstraites tirées de dictionnaires, séparées de leur contexte, ne peuvent être utilisées pour transformer en une marque non descriptive une marque de commerce projetée qui, à la première impression, donne une description claire. Le registraire a raisonnablement conclu que les mots faisant partie des marques de commerce projetées donnent une description claire des marchandises et des services en liaison avec lesquels les marques sont employées.

### **Troisième argument du demandeur**

#### **Le dessin évoquant un drapeau lié aux marques de commerce projetées est prédominant et rend les marques non descriptives**

[62] Comme il a été exposé, le registraire a statué que « le dessin ressemblant à un drapeau n'est pas la partie prédominante de la Marque et n'empêche pas celle-ci de donner une description claire sous sa forme sonore ». Compte tenu de cette preuve, la Cour juge que le registraire pouvait raisonnablement arriver à cette décision et que la nouvelle preuve dont la Cour a été saisie n'a eu aucun effet ou n'aurait pas pu avoir d'effet sur cet aspect de la décision

[63] Toutefois, dans une opinion incidente, la Cour conclut que le dessin évoquant un drapeau, où un diamant a été substitué à la feuille d'érable, sans les termes descriptifs qui font partie des marques de commerce, est enregistrable. En fait, ce dessin a déjà été enregistré au nom de la demanderesse le 17 juin 2002. Le dessin peut être accompagné de mots qui indiquent qu'il s'agit d'une marque de commerce en liaison avec des diamants canadiens qui sont extraits, taillés et polis au Canada sans que ces mots fassent partie de la marque de commerce. Le dessin évoquant un drapeau est la partie prédominante de la marque et les mots l'accompagnant qui expliquent la marque n'empêchent pas qu'elle soit enregistrée parce que ces mots ne font pas partie de la marque.

**Question n° 3 : Le registraire a-t-il commis une erreur en concluant que les marques de commerce de la demanderesse n'étaient pas distinctives ?**

[64] La demanderesse soutient que même si les marques de commerce projetées donnent une description claire, elles sont enregistrables en raison de leur caractère distinctif.

### **La Loi**

[65] Selon le paragraphe 12(2) de la Loi, une marque de commerce qui donne une description claire n'est pas assujettie à l'alinéa 12(1)*b*) de la Loi si cette marque est devenue distinctive. Par souci de commodité, je reproduis à nouveau ce paragraphe :

12(2) Une marque de commerce qui n'est pas enregistrable en raison de l'alinéa (1)*a*) ou *b*) peut être enregistrée si elle a été employée au Canada par le requérant ou son prédécesseur en titre de façon à être devenue distinctive à la date de la production d'une demande d'enregistrement la concernant.

12(2) A trade-mark that is not registrable by reason of paragraph (1)*(a)* or *(b)* is registrable if it has been so used in Canada by the applicant or his predecessor in title as to have become distinctive at the date of filing an application for its registration.

[66] L'article 2 de la Loi définit « distinctive » comme suit :

« distinctive » Relativement à une marque de commerce, celle qui distingue véritablement les marchandises ou services en liaison avec lesquels elle est employée par son propriétaire, des marchandises ou services d'autres propriétaires, ou qui est adaptée à les distinguer ainsi.

“distinctive”, in relation to a trade-mark, means a trade-mark that actually distinguishes the wares or services in association with which it is used by its owner from the wares or services of others or is adapted so to distinguish them;

[67] La demanderesse soutient que la date pour examiner le caractère distinctif des marques de commerce projetées est le 9 novembre 2005, soit la date de production de la déclaration d'opposition. La demanderesse s'appuie sur la décision de la Cour d'appel fédérale dans l'affaire *Park Avenue Furniture Corp. c. Wickens/Simmons Bedding Ltd.* (1991), 37 C.P.R. (3d) 413, page 424 (C.A.F.) pour étayer son argument. Dans une décision plus récente rendue par la Cour dans l'affaire *Brasseries Molson*, précité, on a conclu, au paragraphe 56, que malgré la jurisprudence antérieure, la date pour examiner l'application du paragraphe 12(2) de la Loi est la date de la production de la demande d'enregistrement. La date pour établir le caractère distinctif en l'espèce est donc le 4 avril 2004.

[68] La Cour a conclu que le registraire doit déterminer le caractère distinctif d'une marque de commerce projetée nonobstant sa décision à l'égard des autres motifs de non-enregistrabilité : *Conseil canadien des ingénieurs professionnels c. APA – The engineer Wood Assn.* (2000), 184 F.T.R. 55, le juge O'Keefe, au paragraphe 49.

[69] Le juge de Montigny a récemment établi le critère du caractère distinctif dans *Drolet c. Stiftung Gralsbotschaft*, 2009 CF 17, au paragraphe 169 :

169 Pour être distinctive, une marque de commerce doit remplir trois conditions : 1) la marque doit être associée à un produit; 2) le propriétaire doit utiliser cette association entre la marque et son produit et vendre ce produit ou ce service; et 3) cette association doit permettre au propriétaire de la marque de distinguer son produit de ceux des autres propriétaires : voir *Philip Morris Incorporated c. Imperial Tobacco Ltd.*, (1987), 7 C.P.R.(3d) 254 (C.F.). C'est en rapport avec le marché canadien que doit être évalué le respect de ces trois conditions : voir *Tommy Hilfiger Licensing Inc. c. Produits de qualité I.M.D. Inc.*, 2005 CF 10.

[70] Le caractère distinctif peut être inhérent ou acquis. Le registraire a conclu qu'une marque de commerce qui donne une description claire est intrinsèquement non distinctive. La demanderesse n'a produit aucun nouvel élément de preuve pour contester cette conclusion et s'appuie sur les mêmes observations qui ont été faites relativement à la question du caractère descriptif. La Cour conclut que pour les mêmes motifs invoqués précédemment, le registraire a correctement statué que les marques de commerce projetées n'étaient pas intrinsèquement distinctives.

[71] La principale question dont est saisie la Cour est de savoir si les marques de commerce projetées sont enregistrables conformément au paragraphe 12(2) de la Loi parce qu'elles ont acquis un caractère distinctif. Dans *Brasseries Molson*, précité, le juge Rothstein a conclu, au paragraphe 54 de ses motifs, que « sous le régime du paragraphe 12(2), le requérant doit prouver que la marque de commerce qu'il veut enregistrer, bien qu'elle puisse être descriptive, a acquis une signification seconde et distinctive prépondérante en liaison avec ses marchandises ou ses services » : voir également *Matol Biotech Laboratories Ltd. c. Jurak Holdings Ltd.*, 2008 FC 1082, le juge Lemieux, au paragraphe 63.

## **ANALYSE**

[72] S'agissant de la question du caractère distinctif acquis, le registraire a conclu que la preuve était insuffisante pour conclure que les marques de commerce projetées étaient devenues distinctives par un emploi ou une promotion à grande échelle. La seule preuve dont a été saisi le

registraire était les affidavits de M. Ariel et les pièces jointes, soit des imprimés de publicités faites aux points de vente utilisées par la demanderesse depuis avril 2001 qui arboraient les trois marques de commerce projetées. En revanche, l'affidavit en réponse de M<sup>me</sup> Cheng contenait une preuve du non-usage des marques de commerce projetées sur le site Web de la demanderesse.

[73] Les nouveaux éléments de preuve présentés par M. Dix concernant l'emploi à grande échelle ne sont pas, malgré les arguments contraires de la demanderesse, suffisamment probants pour justifier l'intervention de la Cour. Les nouveaux éléments de preuve soumis à la Cour sont les suivants :

1. les chiffres de vente de HRA de 2002 à 2007 concernant la gamme de produits composés de certificats de diamants canadiens;
2. une photocopie du couvercle d'un écrin de bague utilisé depuis 2005 sur lequel figure une partie de la marque de commerce projetée 1,212,234;
3. une copie d'un certificat d'origine vendu par Ben Moss Jewellers depuis 2007, intitulé « THE CANADIAN DIAMOND CERTIFICATE » et arborant le dessin évoquant un drapeau;
4. une copie d'un certificat d'origine vendu avec tous les diamants de HRA de 2001 à 2006 sur lequel figurent les mêmes termes que l'exemple précédent;
5. une brochure publicitaire distribuée de 2001 à 2006 sur laquelle figure la marque de commerce projetée 1,212,234 de manière décousue;
6. une brochure publicitaire non datée pour la gamme de produits « Glacier Fire » de HRA sur laquelle figure une variante de la marque de commerce projetée 1,212,234;

7. une annonce publicitaire dans un numéro 2008 du magazine NUVO où la marque de commerce projetée 1,212,234 est employée et qui, selon l'auteur de l'affidavit, figure dans tous les numéros de NUVO depuis 2003;
8. une brochure publicitaire distribuée depuis 2004 sur laquelle figurent des parties de la marque de commerce projetée 1,212,234.

[74] La plupart des éléments de preuve portent sur l'emploi des marques après le 4 avril 2004, soit une date qui se situe en dehors de la période pertinente. Les autres éléments de preuve contiennent seulement des parties ou des parties décousues de la marque de commerce projetée 1,212,234. Les nouveaux éléments de preuve ne révèlent aucun emploi des marques de commerce projetées 1,212,232 et 1,212,235. Le seul élément de preuve qui révèle l'emploi de la marque de commerce projetée 1,212,234 telle qu'elle a été présentée au registraire et à la Cour est la publicité dans le numéro de 2008 du magazine NUVO, laquelle, selon l'auteur de l'affidavit, a été reproduite de façon constante depuis 2003.

[75] Il doit exister des éléments de preuve très solides pour établir que les marques de commerce projetées étaient distinctives au moment de la demande d'enregistrement. Le paragraphe 12(2) de la Loi est une disposition exceptionnelle qui impose une « charge lourde » à la demanderesse, laquelle doit démontrer que les marques de commerce projetées ont acquis un caractère distinctif : *Brasseries Molson*, précité, au paragraphe 53. La preuve dont est saisie la Cour à ce sujet est inadéquate et insuffisante. Il n'y a aucune preuve qui établit l'emploi des marques de commerce projetées 1,212,232 et 1,212,235. La majorité des éléments de preuve

relatifs à la marque de commerce projetée 1,212,234 ne portent pas sur la période pertinente ou ne sont pas pertinents puisqu'ils utilisent une variante ou une forme décousue de cette marque. La seule preuve d'emploi pertinente et adéquate, soit la publicité dans le numéro de 2008 du magazine NUVO, en supposant que le témoignage non contesté de M. Dix concernant l'utilisation constante de cette publicité dans des numéros antérieurs de ce magazine soit exact, ne peut en elle-même, ou combinée aux chiffres de vente de HRA, établir un emploi à grande échelle ayant permis aux marques de commerce projetées de devenir distinctives selon les conditions du paragraphe 12(2) de la Loi.

[76] Le législateur, lors de l'adoption du paragraphe 12(2) de la Loi, n'a pas voulu que la simple preuve d'emploi d'une marque de commerce projetée, ou d'une partie d'une marque de commerce projetée sous une forme décousue, soit suffisante pour garantir l'application de l'alinéa 12(1)*b*) de la Loi à toute marque de commerce projetée ou à toute autre marque de commerce projetée connexe. La Cour conclut en reprenant l'affaire depuis le début et selon la norme de la décision correcte que la demanderesse n'a pas fourni une preuve suffisante pour établir l'emploi à grande échelle des marques de commerce projetées, et la demanderesse n'a pas démontré que les marques de commerce projetées ont acquis un caractère distinctif. Par conséquent, les marques de commerce projetées ne sont pas enregistrables pour ce motif, et l'appel doit être rejeté.

## CONCLUSION

[77] La Cour conclut que ces marques de commerce projetées donnent une description « claire » et qu'elles sont contraires à l'intention du législateur à l'alinéa 12(1)*b*) de la Loi. La demanderesse reconnaît qu'elle ne peut être propriétaire d'une marque de commerce pour les mots qui la composent. La demanderesse s'est désistée à l'usage de presque tous les mots.

[78] La seule caractéristique unique des marques de commerce projetées est le dessin évoquant un drapeau où un diamant a été substitué à la feuille d'érable. Toutefois, ce dessin est relativement petit comparativement aux termes en grosses capitales dans les marques de commerce projetées, et le registraire a raisonnablement conclu que le dessin évoquant un drapeau n'était pas une caractéristique prédominante des marques.

[79] Les marques de commerce projetées donnent une description claire des diamants canadiens certifiés ou des marchandises ou des services liés à des diamants canadiens. Demander l'enregistrement d'une telle marque de commerce en liaison avec des diamants canadiens est l'équivalent de demander l'enregistrement d'une marque de commerce comme « THE COFFEE SHOP » (LE CAFÉ-RESTAURANT) en liaison avec un café-restaurant.

[80] L'avocate de la demanderesse a examiné la jurisprudence qui fournit des exemples d'enregistrements de marques de commerce qui sont descriptives. Chaque décision repose sur la preuve et sur la question de savoir s'il y a opposition. En toute déférence, je n'aurais pas suivi le raisonnement adopté dans plusieurs de ces décisions. Je ne pense pas qu'un tel raisonnement

reflète l'intention du législateur à l'alinéa 12(1)*b*). L'avocate de la demanderesse a habilement démontré à la Cour que la jurisprudence étaye les deux points de vue. C'est la difficulté avec ce domaine du droit. Par conséquent, j'estime que certaines décisions en matière de marques de commerce se contredisent.

[81] De plus, le fait que le registraire a admis d'autres demandes d'enregistrement, qui pourraient ne pas résister à un examen de ma part, ne signifie pas nécessairement que les marques de la demanderesse doivent être enregistrées elles aussi. La loi reste la loi peu importe si des violations involontaires ont été commises dans le passé.

[82] Le présent appel est similaire à l'appel dont a été saisi le juge Fred Gibson dans l'affaire *Best Canadian Motor Inns Ltd*, précité. Dans cette affaire, le juge Gibson a jugé que la marque de commerce projetée « Best Canadian Motor Inns » arborant un drapeau canadien donnait une description claire des services de la demanderesse. Le juge Gibson a interprété l'intention du législateur à l'alinéa 12(1)*b*) de la Loi et a conclu comme suit au paragraphe 35 :

¶35 Il était loisible au législateur de prévoir une exception à l'alinéa 12(1)*b*) de la Loi à l'égard des dessins-marques comprenant des mots qui constituent une caractéristique dominante des marques comme c'est, selon moi, le cas en l'espèce [...]

Mais le législateur ne l'a pas fait. Il a plutôt décidé de prévoir une exception à la règle générale de l'alinéa 12(1)*b*) en vertu du paragraphe 12(2) pour une raison différente, soit promouvoir l'enregistrement de marques de commerce qui ont un caractère distinctif inhérent ou acquis. Au paragraphe 36, le juge Gonthier décrit l'exception que le législateur a décidé de ne pas édicter :

¶36 Ces extraits démontrent clairement l'existence d'une option dont aurait pu se prévaloir le législateur lorsqu'il a édicté la Loi, et cette option existe toujours. Le législateur avait, et a toujours, la possibilité d'ajouter une exception additionnelle à l'alinéa 12(1)*b*) à l'égard des dessins-marques comprenant des mots qui constituent une caractéristique dominante de façon que, comme c'est le cas du moins à l'égard de certaines marques qui n'ont pas de mot dominant, elles n'aient pas à satisfaire au critère "sonore" sur le fondement des mots [...]

[83] De même, le registraire a conclu que les mots dans les marques de commerce projetées en cause sont des caractéristiques prédominantes des marques et que le dessin ressemblant à un drapeau n'est pas la partie prédominante des marques de commerce projetées et il n'empêche pas celles-ci de donner une description claire sous leur forme sonore. La demanderesse reconnaît que les mots dans les marques de commerce projetées donnent une description des diamants canadiens et des services et marchandises liés aux diamants ne sont pas enregistrables eux-mêmes en partie parce qu'ils font partie du domaine public et en partie parce qu'ils sont descriptifs. Ces marques de commerce projetées donnent une description de diamants canadiens authentiques accompagnés d'un rapport, d'un certificat ou d'une évaluation.

[84] À mon avis, cet aspect du droit des marques de commerce doit être abordé avec circonspection. Il n'y a pas de consensus au sein de la jurisprudence et il existe suffisamment de décisions d'un côté comme de l'autre permettant à un bon avocat, comme Mme MacDonald qui agit au nom de la demanderesse, de prouver les deux positions. L'intention du législateur à l'alinéa 12(1)*b*) selon lequel une marque de commerce qui donne une description claire des produits à l'égard desquels on projette d'employer la marque n'est pas enregistrable nonobstant les décisions existantes ayant accordé l'enregistrement de marques de commerce donnant une

description claire ou le fait que l'enregistrement d'une marque de commerce employée en liaison avec des produits similaires a été accordé par le registraire dans le passé.

[85] Par conséquent, je conclus que les demandes d'enregistrement 1,212,232, 1,212,234 et 1,212,235 « donnent une description claire des marchandises et des services en liaison avec lesquels elles sont employées » et ne sont pas devenues distinctives. Les marques de commerce projetées ne sont pas intrinsèquement distinctives puisqu'elles donnent une description claire des marchandises et des services avec lesquels elles sont employées. La demanderesse n'a pas fourni une preuve suffisante pour établir que les marques de commerce projetées ont acquis un caractère distinctif même si elles donnaient une description claire. Bien que la Cour conclut que la demanderesse a employé les marques de commerce au cours de la période pertinente, la nature de la preuve n'était pas suffisamment probante pour déroger à l'interdiction de l'alinéa 12(1)*b*). La décision du registraire est donc confirmée. Il n'est pas nécessaire que la Cour examine les autres motifs subsidiaires soulevés par la demanderesse

[86] L'appel est donc rejeté sans frais. Il n'y a aucuns frais puisque la défenderesse n'a pas participé au présent appel.

**JUGEMENT**

**LA COUR STATUE que :**

L'appel est rejeté sans frais.

« Michael A. Kelen »

---

Juge

Traduction certifiée conforme  
Mélanie Lefebvre LL.B.

**COUR FÉDÉRALE**

**AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER**

**DOSSIERS :** T-890-09, T-891-09, T-892-09

**INTITULÉ :** WORLDWIDE DIAMOND TRADEMARKS  
LIMITED c.  
CANADIAN JEWELLERS ASSOCIATION

**LIEU DE L'AUDIENCE :** Vancouver (C.-B.)

**DATE DE L'AUDIENCE :** Le 2 mars 2010

**MOTIFS DU JUGEMENT  
ET JUGEMENT :** LE JUGE KELEN

**DATE DES MOTIFS :** Le 17 mars 2010

**COMPARUTIONS :**

Karen F. MacDonald POUR LA DEMANDERESSE

Aucune comparution POUR LA DÉFENDERESSE

**AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER :**

Smart & Biggar POUR LA DEMANDERESSE  
Vancouver (C.-B.)

Aucun sous-procureur général POUR LA DÉFENDERESSE