

[Services CPI](#)

[Enregistrement d'une marque](#)

[Pour nous contacter](#)

[À propos du CPI](#)

[Bulletins précédents](#)



Pour ce dernier bulletin de l'an 2007, nous vous offrons un survol des marques refusées ou radiées du registre des marques dans la dernière année en raison de leur caractère clairement descriptif ou de leur caractère faussement descriptif et trompeur. Toute marque sous forme graphique, écrite ou sonore qui est clairement descriptive ou faussement descriptive et trompeuse, en français ou en anglais, de la nature ou de la qualité des marchandises ou services, des conditions de leur production, des personnes qui les produisent ou du lieu d'origine de ces marchandises ou services n'est pas enregistrable (alinéa 12(1)b) de la *Loi sur les marques de commerce*) sauf si elle est devenue distinctive au moment de la production de la demande d'enregistrement (par. 12(2) LMC) ou à la date d'enregistrement (par. 18(2) LMC).

MARQUES REFUSÉES OU RADIÉES DU REGISTRE DES MARQUES DE COMMERCE EN VERTU DE L'ALINÉA 12(1)b) DE LA LOI SUR LES MARQUES DE COMMERCE

PHARMACY.CA, numéro de demande 1,015,333
PHARMACIE.CA, numéro de demande 1,022,094

Marchandises (traduction) : produits pharmaceutiques humains et vétérinaires, nommément

agents cardio-vasculaires, antidépresseurs, antipsychotiques, antiarthritiques, modificateurs de fonctions autonomes, antioxydants et vitamines; et dispositifs de distribution de médicaments pour remplir les capsules avec des produits pharmaceutiques à dosage et à composition sélectionnés.

Services (traduction) : production sur mesure de produits pharmaceutiques à dosage et à composition sélectionnés.

Malgré les prétentions de la requérante à l'effet qu'il n'existe aucune combinaison PHARMACY.CA et PHARMACIE.CA dans un dictionnaire et que les marques ne peuvent être considérées comme étant clairement descriptives ou faussement descriptives et trompeuses, la Commission des oppositions a rappelé qu'une décision ne doit pas être fondée sur une analyse critique du sens des mots, mais sur la première impression qu'ils suscitent. L'absence d'une combinaison de mots dans un dictionnaire n'est donc pas déterminant lorsqu'il s'agit d'évaluer le caractère descriptif ou non d'une marque.

Pour la Commission des oppositions, les marques seraient perçues comme « montrant que les marchandises et services liés à la pharmacie et disponibles par voie électronique proviennent d'une pharmacie au Canada ». L'ajout du .CA n'est pas considéré suffisamment distinctif pour rendre les marques enregistrables lorsqu'examinées dans leur ensemble.

London Drugs Ltd. c. Purepharm Inc. (4 août 2006), 54 C.P.R. (4th) 87 (Comm. des oppositions). Bien que la décision date de 2006, les marques ont été radiées du registre en janvier 2007.



GOLF MAGAZINE, numéro de demande 850,777

Marchandises (traduction) : magazine publié mensuellement.

Dans cette affaire, l'opposant n'a pas produit de preuve. La Commission nous rappelle qu'il n'est pas fatal pour une opposante de ne pas présenter de preuve lorsque le motif d'opposition est fondé sur l'alinéa 12(1)b) LMC et que l'argument s'appuie sur le sens usuel des mots.

Pour la Commission, si le magazine porte sur le golf, la première impression de l'acheteur de revues en voyant cette marque sera de penser qu'elle est descriptive. Si ce n'est pas le cas, alors la marque serait faussement descriptive et trompeuse. Conséquemment, la demande d'enregistrement est refusée.

Les éditions Gesca Ltée c. Time4 Media Inc. (10 janvier 2007), 60 C.P.R. (4th) 55 (Comm. des oppositions). La décision est portée en appel.



THE IP RENEWALS COMPANY, numéro de demande 1,195,291

Marchandises (traduction) : logiciel de commerce ayant trait à la gestion de produits, de services et de commandes, à la fourniture de services, aux relations avec la clientèle, aux comptes clients et comptes fournisseurs, à l'enregistrement et au traitement de relevés d'activités et à l'intelligence d'affaires.

Services (traduction) : fournisseur de services logiciels, nommément : accès, hébergement, intégration, installation, projets et personnalisation de logiciels de transactions commerciales

pour la gestion des produits, des services et des commandes, prestation de services, relations avec les clients, facturation et comptes recevables, collecte et traitement des événements consignés, et renseignements destinés aux entreprises.

Même si le requérant a mis en preuve d'autres significations de l'abréviation IP que « Intellectual Property » (traduction : propriété intellectuelle), aucune n'a de lien logique avec la marque de commerce. L'état déclaratif des marchandises et services est « si vague et de portée générale » que cela inclut les services de renouvellement des droits de propriété intellectuelle. La première impression d'un consommateur moyen serait de percevoir la marque « comme correspondant à une société qui s'occupe [...] de renouvellement de propriété intellectuelle ». La demande d'enregistrement est refusée.

Ridout & Maybee LLP c. Corsonnel Corp. (30 janvier 2007), 58 C.P.R. (4th) 340 (Comm. des oppositions.).



CHEAP TICKETS, numéro d'enregistrement LMC564905



numéro d'enregistrement
LMC564432

Services (traduction) : agence de voyage; renseignements touristiques; circuits touristiques et transports nolisés; services de billetterie dans le domaine du transport, des voyages, du théâtre et des événements sportifs.

Malgré les prétentions du propriétaire des marques à l'effet que tous ses services ne comportent pas la vente de billets, le tribunal conclut qu'« une marque de commerce ne perd pas sa qualité de marque descriptive en raison du fait qu'elle manque de précision. Il suffit qu'elle donne un aperçu de sa nature ou de la fonction des marchandises ou des services en liaison avec lesquels elle est employée ». L'impression immédiate qui découle des expressions « cheap tickets » et « cheap tickets and travel » est que la compagnie offre des services de voyage à des prix bon marché. Les deux marques enregistrées sont radiées du registre.

Emall.ca Inc. (Cheap Tickets.ca) c. Cheap Tickets and Travel Inc. (2 mars 2007), 2007 FC 243 (C.F.)



CANADA DRUGS, numéro d'enregistrement LMC581915
CANADADRUGS.COM, numéro d'enregistrement LMC581899

Services (traduction) : exploitation d'une pharmacie et d'un dispensaire; exploitation en ligne d'une pharmacie et d'un dispensaire.

Dans un premier temps, le tribunal détermine qu'en l'espèce, le consommateur moyen est une personne qui, au Canada, achète des produits pharmaceutiques sur Internet. Dans un deuxième temps, le tribunal conclut que la première impression de ce consommateur moyen serait de penser que les produits pharmaceutiques proviennent du Canada. Conséquemment, la marque est clairement descriptive. Cependant, ce n'est pas pour cette raison que les marques seront radiées du registre, mais parce qu'elles sont faussement descriptives et trompeuses.

Une marque se qualifie de faussement descriptive et trompeuse si celle-ci est descriptive mais qu'elle comprend un élément trompeur. Dans cette affaire, il ressort de la preuve que les médicaments ne proviennent pas tous du Canada, mais surtout que les ordonnances ne sont pas toujours exécutées par des pharmacies canadiennes. Pour le tribunal, comme le lien avec le Canada n'est pas assez important, il en résulte que le consommateur moyen serait trompé par la marque.

Candrug Health Solutions Inc. c. Thorkelson (19 avril 2007) 2007 FC 411, 60 C.P.R. (4th) 35 (C.F.).

Les informations contenues dans ce bulletin ne constituent pas un avis juridique. Le CPI Centre de Propriété Intellectuelle est une division de C.R.A.C. Nos coordonnées : 1080, Côte du Beaver Hall, bureau 1717, Montréal (Québec) Canada, H2Z 1S8
Téléphone : (514) 861-2722 / (800) 361-5744 Télécopieur : (514) 861-3266 Courriel : trademarks@crac.com

© CPI 2007