

A-569-14
2016 FCA 60

A-569-14
2016 CAF 60

MC Imports Inc. (Appellant)

MC Imports Inc. (appelante)

v.

c.

AFOD Ltd. (Respondent)

AFOD Ltd. (intimée)

INDEXED AS: MC IMPORTS INC. v. AFOD LTD.

RÉPERTORIÉ : MC IMPORTS INC. c. AFOD LTD.

Federal Court of Appeal, Trudel, Scott and de Montigny JJ.A.—Ottawa, December 2, 2015 and February 23, 2016.

Cour d'appel fédérale, juges Trudel, Scott et de Montigny, J.C.A.—Ottawa, 2 décembre 2015 et 23 février 2016.

Trade-marks — Appeal from Federal Court decision granting appellant's motion for summary trial but dismissing action for infringement of trade-mark LINGAYEN — Appellant seeking in particular order declaring that trade-mark at issue not shown to be either clearly descriptive or deceptively misdescriptive under Trade-marks Act, s. 12(1)(b), thus should not have been struck from Trade-marks register — Appellant importing, selling food products under trade-mark LINGAYEN, municipality in Philippines known for bagoong shrimp paste products — LINGAYEN trade-mark covering Filipino food products, food supplier, distributor services — Respondent, British Columbia company importing food products, including bagoong, from Philippines, other Asian countries into Canada — Federal Court agreeing with respondent that appellant's trade-mark not registrable at time of registration since considered invalid because clearly descriptive of place of origin of wares in relation to which trade-mark used, contrary to Act, s. 12(1)(b) — Also finding that trade-mark not distinctive at time proceedings bringing validity of registration into question commenced, contrary to Act, ss. 2, 18(1)(b) — Main issues: what is appropriate legal test for whether trade-mark clearly descriptive or deceptively misdescriptive of place of origin under Act, s. 12(1)(b); whether Federal Court erring in fact or in application of law to facts in determining that trade-mark not registrable, invalid pursuant to Act, ss. 12(1)(b), 18(1)(a); whether Federal Court erring in concluding without supporting reasons that trade-mark invalid for lack of distinctiveness; whether Federal Court erring in finding that respondent not guilty of infringement; whether Federal Court erring in not addressing claim of passing off under Act, s. 7(b) — Correct legal approach under Act, s. 12(1)(b) determined herein — Two cases illustrating parties' respective positions examined: Conzorsio del Prosciutto di Parma v. Maple Leaf Meats Inc. (Parma); Sociedad Agricola Santa Teresa Ltd. v. Vina Leyda Limitada (Leyda) — Under Parma approach, perception of ordinary consumer relevant to analysis whereas under Leyda approach, ordinary consumer's perspective irrelevant — Leyda setting out right approach to follow

Marques de commerce — Appel interjeté à l'encontre d'une décision par laquelle la Cour fédérale a accordé la requête pour procès sommaire de l'appelante, mais a rejeté son action en contrefaçon de la marque de commerce LINGAYEN — L'appelante a sollicité en particulier une ordonnance déclarant qu'il n'a pas été prouvé que la marque de commerce en litige donne une description claire ou donne une description fautive et trompeuse en vertu de l'art. 12(1)b) de la Loi sur les marques de commerce et elle n'aurait donc pas dû être radiée du registre des marques de commerce — L'appelante importe et vend des produits alimentaires sous la marque de commerce LINGAYEN, une municipalité des Philippines connue pour sa pâte de crevettes bagoong — La marque de commerce LINGAYEN comprend des produits alimentaires philippins, ainsi que des services de fourniture et de distribution d'aliments — L'intimée, une société de la Colombie-Britannique, importe au Canada des produits alimentaires, y compris le bagoong, des Philippines et d'autres pays asiatiques — La Cour fédérale s'est dite d'accord avec l'intimée que la marque de commerce de l'appelante n'était pas enregistrable au moment de l'enregistrement, car elle est considérée comme invalide puisqu'elle donnait une description claire du lieu d'origine des marchandises en liaison avec lesquelles elle est employée, contrairement à l'art. 12(1)b) — La Cour fédérale a également conclu que la marque de commerce n'était pas distinctive à l'époque où ont été entamées les procédures contestant la validité de l'enregistrement, contrairement aux art. 2 et 18(1)b) de la Loi — Il s'agissait principalement de déterminer ce qui suit : quel était le critère juridique approprié pour déterminer si une marque de commerce donne une description claire ou une description fautive et trompeuse du lieu d'origine en vertu de l'art. 12(1)b) de la Loi; si la Cour fédérale a commis une erreur de fait ou dans son application du droit aux faits lorsqu'elle a conclu que la marque de commerce n'était pas enregistrable et était invalide en vertu des art. 12(1)b) et 18(1)a) de la Loi; si la Cour fédérale a commis une erreur en concluant, sans motifs à l'appui, que la marque de commerce était invalide pour absence de caractère

— *Parma, which appellant relying on, not proper jurisprudential authority to rely upon when facing clearly descriptive case* — *If trade-mark geographic name referring to actual place of origin of goods or services with which trade-mark associated, clearly descriptive of place of origin within meaning of Act, s. 12(1)(b), therefore not registrable* — *Concerning prior use, Act, s. 12(2) providing exception to s. 12(1)(b): despite being clearly descriptive or deceptively misdescriptive, trade-mark nonetheless registrable if becoming distinctive as of date of application due to use in Canada by applicant or applicant's predecessor in title* — *As to trade-mark at issue's validity, since word "Lingayen" referring only to municipality, trade-mark clearly describing place of origin of goods with which associated within meaning of Act, s. 12(1)(b); thus clearly descriptive of place of origin* — *Appellant's evidence of prior use insufficient to meet burden of demonstrating acquiring distinctiveness at time of registration* — *Therefore, trade-mark's registration invalid under Act, s. 18(1)(a); Federal Court not erring in conclusion thereon* — *While Federal Court should have addressed distinctiveness directly in reasons, given Court's conclusion that registration invalid under Act, s. 18(1)(a), unnecessary to consider respondent's alternate grounds of invalidity under s. 18(1)(b) thereof* — *As to infringement, Federal Court arriving at clear conclusion, well supported by evidence of relevant product labels that message to public to distinguish respondent's products through NPAKSARAP trade-mark, that "Lingayen Style" only describing characteristic* — *Federal Court correctly framing conclusion respecting clear message to public through respondent's use of words "Lingayen Style"* — *Although Federal Court not specifically considering allegation of passing off, based on record, could not have reached conclusion favourable to appellant* — *All of appellant's arguments respecting passing off failing* — *Appeal dismissed.*

distinctif; si la Cour fédérale a commis une erreur en concluant que l'intimé n'était pas coupable de contrefaçon; et si la Cour fédérale a commis une erreur en n'abordant pas l'allégation de commercialisation trompeuse en vertu de l'art. 7b) de la Loi — *La démarche juridique appropriée en vertu de l'art. 12(1)b) a été adoptée en l'espèce* — *Deux causes illustrant les positions respectives des parties ont été examinées : Conzorsio del Prosciutto di Parma c. Maple Leaf Meats Inc. (Parma); Sociedad Agricola Santa Teresa Ltd. c. Vina Leyda Limitada (Leyda)* — *En vertu de l'approche adoptée par la décision Parma, c'est la perception du consommateur moyen qui est pertinente à l'analyse tandis qu'en vertu de l'approche préconisée par la décision Leyda, le point de vue du consommateur moyen est sans importance* — *L'approche qui doit être privilégiée est celle exposée par la décision Leyda* — *La décision Parma, sur laquelle s'est appuyée l'appelante, ne constitue pas le fondement jurisprudentiel approprié dans un cas de description claire* — *Si le nom géographique de la marque de commerce renvoie au lieu réel d'origine des produits ou services en liaison avec lesquels cette marque est employée, ce nom géographique donne une description claire du lieu d'origine au sens de l'art. 12(1)b), et par conséquent, il n'est pas enregistrable* — *En ce qui concerne l'emploi antérieur, l'art. 12(2) présente une exception à l'art. 12(1)b) : même si elle donne une description claire ou une description fautive et trompeuse, une marque de commerce est néanmoins enregistrable si elle devient distinctive à la date de la demande en raison de son emploi au Canada par le demandeur ou son prédécesseur en titre* — *Quant à la validité de la marque de commerce en cause, puisque le mot « Lingayen » renvoie uniquement à la municipalité, la marque de commerce donne une description claire du lieu d'origine des marchandises en liaison avec celle-ci au sens de l'art. 12(1)b); par conséquent, elle donne une description claire du lieu d'origine* — *La preuve de l'appelante quant à l'emploi antérieur n'a pas suffi à acquitter le fardeau de démontrer le caractère distinctif de la marque de commerce au moment de l'enregistrement* — *Par conséquent, l'enregistrement de la marque de commerce était invalide en vertu de l'art. 18(1)a); la Cour fédérale n'a pas commis d'erreur dans sa conclusion à cet égard* — *Malgré le fait que la Cour fédérale aurait dû aborder directement le caractère distinctif dans ses motifs, étant donné la conclusion de la Cour selon laquelle l'enregistrement n'était pas valide en vertu de l'art. 18(1)a), il n'était pas nécessaire d'examiner les autres motifs d'invalidité de l'intimée en vertu de l'art. 18(1)b)* — *Pour ce qui est de la contrefaçon, la Cour fédérale a tiré une conclusion éclairée, bien étayée par la preuve des étiquettes pertinentes des produits que le message communiqué au public avait pour but de distinguer les produits de l'intimé au moyen de la marque de commerce NPAKASARAP et que les mots « Lingayen Style » ne précisaient qu'une caractéristique* — *La Cour fédérale a correctement formulé sa conclusion quant à la communication claire du message par l'utilisation par l'intimée des mots « Lingayen Style »* — *Bien que la Cour fédérale n'ait pas*

This was an appeal from a Federal Court decision granting the appellant's motion for summary trial but dismissing its action for infringement of its trade-mark LINGAYEN. The appellant sought an order in particular declaring that its trade-mark was not shown to be either clearly descriptive or deceptively misdescriptive under paragraph 12(1)(b) of the *Trade-marks Act* (the Act) and thus should not have been struck from the register. The appellant's position was that its trade-mark LINGAYEN is distinctive in association with its wares.

The appellant imports and sells food products under the trade-mark LINGAYEN, which is a municipality in the Philippines known for its bagoong shrimp paste products. The LINGAYEN trade-mark covers Filipino food products and food supplier and distributor services. The appellant was incorporated and its predecessor company was Meneses-Canso Bros Trading of Canada, a family-run business. Both Meneses-Canso and the appellant have sold their products directly and through distributors. In 1975, the company began to use the mark LINGAYEN in Canada in association with the wares and there has been continuous use of the mark since that time. In 2000, Meneses-Canso filed a trade-mark application for LINGAYEN in Canada in association with its wares and services and the application was registered in 2003. In 2004, Meneses-Canso assigned the mark to various members of the Meneses family operating as a partnership. Following the incorporation of the appellant, it became a licensee of the trade-mark LINGAYEN and imported and sold the food products under that mark. The partnership subsequently assigned the trade-mark to the appellant in 2011.

The respondent is a British Columbia company importing food products, including bagoong, from the Philippines and other Asian countries into Canada and then selling them to grocery stores. In 2011, the respondent imported from the Philippines a shipment of bagoong products and the labels from these products were marked with the respondent's trade-mark Napakasarap. The labels also included the words "Lingayen Style" in smaller script immediately below the trade-mark. The respondent sold the inventory of some of the food products in the fall of 2011, which brought on the present litigation.

précisément examiné l'allégation de commercialisation trompeuse, compte tenu du dossier, elle n'aurait pas pu tirer une conclusion en faveur de l'appelante — Tous les arguments de l'appelante concernant la commercialisation trompeuse étaient voués à l'échec — Appel rejeté.

Il s'agissait d'un appel interjeté à l'encontre d'une décision par laquelle la Cour fédérale a accordé la requête pour procès sommaire de l'appelante, mais a rejeté son action en contrefaçon de la marque de commerce LINGAYEN. L'appelante a sollicité une ordonnance déclarant en particulier qu'il n'a pas été prouvé que la marque de commerce en litige donne une description claire ou donne une description fautive et trompeuse en vertu de l'alinéa 12(1)b) de la *Loi sur les marques de commerce* (la Loi) et elle n'aurait donc pas dû être radiée du registre des marques de commerce. La position de l'appelante était que sa marque de commerce LINGAYEN est distinctive en liaison avec ses marchandises.

L'appellant importe et vend des produits alimentaires sous la marque de commerce LINGAYEN, qui est une municipalité aux Philippines, connue pour ses produits de pâte de crevettes bagoong. La marque de commerce LINGAYEN comprend des produits alimentaires philippins, ainsi que des services de fourniture et de distribution d'aliments. L'appelante a été constituée en société et sa prédécesseure était Meneses-Canso Bros Trading of Canada, une entreprise familiale. Tant Meneses-Canso que l'appelante ont vendu leurs produits directement et par l'intermédiaire de distributeurs. En 1975, la société a commencé à employer la marque LINGAYEN au Canada en liaison avec les marchandises et elle n'a jamais cessé de l'employer depuis ce temps. En 2000, Meneses-Canso a déposé une demande d'enregistrement pour l'emploi de la marque de commerce LINGAYEN au Canada en liaison avec les marchandises et services et la demande a été enregistrée en 2003. En 2004, Meneses-Canso a cédé la marque à différents membres de la famille Meneses, qui formaient une société de personnes. Après la constitution en société de l'appelante, celle-ci est devenue titulaire de la marque de commerce LINGAYEN et elle a importé et vendu des produits alimentaires sous cette marque. La société de personnes a ensuite cédé la marque de commerce à l'appelante en 2011.

L'intimée est une société de la Colombie-Britannique qui importe au Canada des produits alimentaires, y compris le bagoong, des Philippines et d'autres pays asiatiques, puis elle les vend à des marchés d'alimentation. En 2011, la défendresse a importé des Philippines un chargement de produits de bagoong. Les étiquettes apposées sur ces produits portaient la marque de commerce Napakasarap appartenant à l'intimée. La mention « Lingayen Style » apparaissait également en plus petits caractères sur les étiquettes, immédiatement en dessous de la marque de commerce. L'intimée a vendu les stocks de certains de ces produits alimentaires à l'automne 2011, ce qui a fait naître le présent litige.

The Federal Court agreed with the respondent that the appellant's trade-mark was not registrable at the time of registration and was thus invalid because it was clearly descriptive of the place of origin of the wares in relation to which it was used, contrary to paragraph 12(1)(b) of the Act. It also found that the trade-mark was not distinctive at the time proceedings bringing the validity of the registration into question were commenced, contrary to section 2 and paragraph 18(1)(b) of the Act. Having regard to the definition of the ordinary consumer, the Federal Court noted a doctrinal divide alleged by the parties regarding the correct analytical approach when determining whether a mark is clearly descriptive or deceptively misdescriptive of the place of origin of the wares or services. The Federal Court declined to resolve this issue on the basis that it arrived at the same result by either approach. Having concluded in particular that the wares did originate from Lingayen, it stated that Lingayen has a recognized connection to fish sauce products from the perspective of the average Canadian consumer of the wares in question. It concluded that the result was the same as if the perspective of the ordinary consumer was irrelevant. As for infringement, the Federal Court concluded that the respondent did not use the words "Lingayen Style" as a trade-mark but to indicate a characteristic of its bagoong products. It did not use the words for the purpose of distinguishing its wares and therefore there could not have been infringement.

The main issues were what was the appropriate legal test for whether a trade-mark is clearly descriptive or deceptively misdescriptive of place of origin under paragraph 12(1)(b) of the Act; whether the Federal Court erred in fact or in its application of the law to the facts in determining that the trade-mark was not registrable and is invalid pursuant to paragraphs 12(1)(b) and 18(1)(a) of the Act; whether the Federal Court erred in concluding without supporting reasons that the trade-mark was invalid for lack of distinctiveness; whether the Federal Court erred in finding that the respondent was not guilty of infringement; and whether the Federal Court erred in not addressing the claim of passing-off under paragraph 7(b) of the Act.

Held, the appeal should be dismissed.

Regarding the correct legal approach under paragraph 12(1)(b) of the Act, the two cases illustrating the parties' respective positions were *Conzorsio del Prosciutto di Parma v. Maple Leaf Meats Inc. (Parma)* and *Sociedad Agricola Santa Teresa Ltd. v. Vina Leyda Limitada (Leyda)*. Under the *Parma* approach, the perception of the ordinary consumer is

La Cour fédérale s'est dite d'accord avec l'intimée que la marque de commerce de l'appelante n'était pas enregistrable au moment de l'enregistrement et était donc invalide parce qu'elle donnait une description claire du lieu d'origine des marchandises en liaison avec lesquelles elle est employée, contrairement à l'alinéa 12(1)(b) de la Loi. Elle a également conclu que la marque de commerce n'était pas distinctive à l'époque où ont été entamées les procédures contestant la validité de l'enregistrement, contrairement à l'article 2 et à l'alinéa 18(1)(b) de la Loi. Eu égard à la définition de consommateur moyen, la Cour fédérale a noté que les parties avaient soulevé une distinction doctrinale quant à l'approche analytique appropriée à adopter pour déterminer si une marque donne une description claire ou une description fausse et trompeuse du lieu d'origine des marchandises ou services. La Cour fédérale a refusé de résoudre cette question au motif qu'elle en était arrivée au même résultat en ayant recours à l'une ou l'autre approche. Ayant conclu en particulier que les marchandises provenaient de Lingayen, elle a déclaré que la marque Lingayen a un lien reconnu avec des produits de sauce au poisson du point de vue du consommateur canadien moyen des marchandises en question. La Cour fédérale a conclu que le résultat était le même, comme si le point de vue du consommateur moyen n'était pas pertinent. Pour ce qui est de la contrefaçon, la Cour fédérale a conclu que l'intimée n'avait pas utilisé les mots « Lingayen Style » en tant que marque de commerce, mais plutôt pour indiquer une caractéristique de ses produits bagoong. L'intimée n'a pas utilisé ces mots pour distinguer ses marchandises et, par conséquent, il n'y aurait pas pu y avoir contrefaçon.

Il s'agissait principalement de déterminer ce qui suit : quel était le critère juridique approprié pour déterminer si une marque de commerce donne une description claire ou une description fausse et trompeuse du lieu d'origine en vertu de l'alinéa 12(1)(b) de la Loi; si la Cour fédérale a commis une erreur de fait ou dans son application du droit aux faits lorsqu'elle a conclu que la marque de commerce n'était pas enregistrable et était invalide en vertu des alinéas 12(1)(b) et 18(1)(a) de la Loi; si la Cour fédérale a commis une erreur en concluant, sans motifs à l'appui, que la marque de commerce était invalide pour absence de caractère distinctif; si la Cour fédérale a commis une erreur en concluant que l'intimée n'était pas coupable de contrefaçon; et si la Cour fédérale a commis une erreur en n'abordant pas l'allégation de commercialisation trompeuse en vertu de l'alinéa 7(b) de la Loi.

Arrêt : l'appel doit être rejeté.

En ce qui concerne la démarche juridique appropriée en vertu de l'alinéa 12(1)(b) de la Loi, les deux causes qui illustrent les positions respectives des parties sont *Conzorsio del Prosciutto di Parma c. Maple Leaf Meats Inc. (Parma)* et *Sociedad Agricola Santa Teresa Ltd. c. Vina Leyda Limitada (Leyda)*. En vertu de l'approche adoptée par la décision

relevant to the analysis whereas under the *Leyda* approach, the ordinary consumer's perspective is irrelevant. The appeal highlighted a need for guidance from the Court regarding the registrability of trade-marks that describe places of origin of wares and services. Paragraph 12(1)(b) of the Act establishes that a trade-mark is not registrable if it is either clearly descriptive or deceptively misdescriptive in the English or French language, *inter alia*, of the character or quality of the goods or services in association with which it is used or proposed to be used or of their place of origin. The right approach to follow is *Leyda*. *Parma* (which the appellant relied on), with its general public approach, is not the proper jurisprudential authority to rely upon when facing a clearly descriptive case. To determine whether a geographic name is unregistrable as a trade-mark because it is clearly descriptive of place of origin, one must: (1) determine that the trade-mark is a geographical name; (2) determine the place of origin of the wares or services and; (3) assess the trade-mark owner's assertions of prior use, if any.

Determining whether an impugned trade-mark is a geographic name may require resort to consumer perceptions where the name of a geographic place (name or location) also has other meanings. This nature of inquiry is only relevant when there are multiple meanings to the word in question. When there are multiple meanings to the word in question, not all of which are geographic, it must then be determined which meaning predominates. Further, where such an inquiry is necessary, the relevant ordinary consumer from whose perspective this question ought to be considered is the ordinary consumer of the products or services with which the mark is associated, not the general public. Thus, in a clearly descriptive case, the resort to the perspective of the ordinary consumer is only meaningfully relevant when there is ambiguity as to whether the trade-mark actually refers to a place. Once it is concluded that the trade-mark refers to a geographic location, the focus of the analysis becomes the origin of the wares or services.

If the wares or services originate in the place referred to by the trade-mark, then the trade-mark is clearly descriptive of place of origin. There is no ambiguity when the trade-mark is the name of the place of origin that would invite further inquiry: referring to the place of origin by its name is the pinnacle of clarity. However, if the trade-mark refers to a geographic place that is not the actual place of origin of the goods or services, then it cannot be clearly descriptive of

Parma, c'est la perception du consommateur moyen qui est pertinente à l'analyse tandis qu'en vertu de l'approche préconisée par la décision *Leyda*, le point de vue du consommateur moyen est sans importance. L'appel a mis en évidence le besoin par la Cour d'établir des lignes directrices en ce qui concerne l'enregistrabilité des marques de commerce qui décrivent les lieux d'origine des marchandises et des services. L'alinéa 12(1)b) de la Loi établit qu'une marque de commerce n'est pas enregistrable si elle donne une description claire ou donne une description fausse et trompeuse, en langue française ou anglaise, entre autres, de la nature ou de la qualité des produits ou services en liaison avec lesquels elle est employée, ou en liaison avec lesquels on projette de l'employer, ou de leur lieu d'origine. L'approche qui doit être privilégiée est celle exposée par la décision *Leyda*. La décision *Parma*, sur laquelle s'est appuyée l'appellante, ne constitue pas, en raison de son approche axée sur le grand public, le fondement jurisprudentiel approprié dans un cas de description claire. Pour déterminer si un nom géographique est non enregistrable en tant que marque de commerce parce qu'il donne une description claire du lieu d'origine, il faut : 1) déterminer que la marque de commerce est un nom géographique; 2) déterminer le lieu d'origine des marchandises ou des services; et 3) évaluer les allégations d'emploi antérieur du titulaire de la marque de commerce, le cas échéant.

Déterminer si une marque de commerce contestée est un nom géographique peut nécessiter le recours aux perceptions des consommateurs lorsque le nom d'un lieu géographique (nom ou emplacement) a également d'autres significations. Ce type d'enquête n'est pertinent que lorsqu'il y a plusieurs significations au mot en question. Lorsqu'il existe plusieurs significations au mot en question, qui ne sont pas toutes géographiques, il faut alors déterminer quel sens prédomine. De plus, lorsqu'une telle enquête se révèle nécessaire, le consommateur moyen pertinent du point de vue de qui cette question devrait être considérée est le consommateur moyen des produits ou services avec lesquels la marque est associée, et non le grand public. Par conséquent, dans un cas de description claire, le recours au point de vue du consommateur moyen n'est réellement pertinent que lorsqu'il y a ambiguïté quant à la question de savoir si la marque de commerce désigne en réalité un lieu. Une fois qu'on a conclu que la marque de commerce renvoie à un emplacement géographique, l'analyse doit alors être axée sur l'origine des marchandises ou des services.

Si les marchandises ou services proviennent du lieu visé par la marque de commerce, alors la marque de commerce donne une description claire du lieu d'origine. Il n'existe aucune ambiguïté lorsque la marque de commerce constitue le nom du lieu d'origine qui entraînerait un examen plus approfondi : renvoyer à un lieu d'origine par son nom est le summum de la clarté. Cependant, si la marque de commerce renvoie à un lieu géographique qui n'est pas le lieu d'origine

place of origin. It is misdescriptive and further analysis is required to determine whether it is deceptively so. In sum, if a trade-mark is a geographic name that refers to the actual place of origin of the goods or services with which the trade-mark is associated, it is clearly descriptive of place of origin within the meaning of paragraph 12(1)(b) of the Act and is therefore not registrable.

With respect to prior use, subsection 12(2) of the Act provides an exception to paragraph 12(1)(b): despite being clearly descriptive or deceptively misdescriptive, a trade-mark is nonetheless registrable if it has become distinctive as of the date of application due to its use in Canada by the applicant or the applicant's predecessor in title. In a case where there has been no prior use of the trade-mark, there is clearly no resort to subsection 12(2) and the analysis stops once it has been determined that the trade-mark is clearly descriptive within the meaning of paragraph 12(1)(b). But in a prior-use case, it is open to the applicant to argue that through this prior use the trade-mark has developed distinctiveness such that it falls within the subsection 12(2) exception. What must be demonstrated is that the trade-mark, while it may be descriptive, has acquired a dominant secondary or distinctive meaning in relation to the wares or services with which it is associated. To show this, evidence must be presented to demonstrate that from the perspective of the relevant public—that is, people who actually use the product or service in question—the trade-mark has become distinctive of that product or service. It is clear that mere evidence of prior use will not satisfy the requirement under subsection 12(2) which requires both prior use and acquired distinctiveness as a result of that use.

As to the validity of the trade-mark at issue, it has been established that the goods with which the LINGAYEN trade-mark is associated originate in Lingayen. Since there was no evidence suggesting that the ordinary meaning of the word "Lingayen" refers to anything but the municipality, the trade-mark clearly describes the place of origin of the goods with which it is associated within the meaning of paragraph 12(1)(b) of the Act. The appellant did not raise subsection 12(2) or present arguments to the effect that its registration falls within the exception it sets out. The appellant's evidence of prior use was not sufficient to meet the burden of demonstrating that it had acquired distinctiveness at the time of registration. It showed nothing more than the fact of its prior use and the speculation of one expert as to consumer perceptions, which was insufficient to meet its burden of proving that the trade-mark acquired distinctiveness in the minds of consumers. Therefore, given the conclusion that the

des produits ou des services, il ne s'agit pas là d'une description claire du lieu d'origine. Cette description est fautive et une analyse approfondie est nécessaire pour déterminer si elle est trompeuse. En somme, si une marque de commerce est un nom géographique qui renvoie au véritable lieu d'origine des produits ou des services en liaison avec la marque de commerce, celle-ci donne une description claire du lieu d'origine au sens de l'alinéa 12(1)b) de la Loi et n'est donc pas enregistrable.

En ce qui concerne l'emploi antérieur, le paragraphe 12(2) présente une exception à l'alinéa 12(1)b) : même si elle donne une description claire ou une description fautive et trompeuse, une marque de commerce est néanmoins enregistrable si elle devient distinctive à la date de la demande en raison de son emploi au Canada par le demandeur ou son prédécesseur en titre. Dans un cas où il n'y a pas eu emploi antérieur de la marque de commerce, il ne peut y avoir de recours au paragraphe 12(2) et l'analyse s'arrête une fois qu'il a été déterminé que la marque de commerce donne une description claire au sens de l'alinéa 12(1)b). Mais dans un cas d'emploi antérieur, il est loisible au demandeur de faire valoir que, grâce à cet emploi antérieur, la marque de commerce a développé un caractère distinctif de sorte qu'elle relève de l'exception du paragraphe 12(2). Ce qui doit être démontré, c'est que la marque de commerce, même si elle donne une description claire, a acquis une signification secondaire dominante ou distinctive par rapport aux marchandises ou services auxquels elle est associée. Pour en faire la démonstration, une preuve doit être présentée pour établir que, du point de vue du public pertinent, soit les personnes qui utilisent effectivement le produit ou le service en question, la marque de commerce donne une description claire de ce produit ou service. Il est clair que la simple preuve de l'emploi ne satisfera pas à l'exigence énoncée au paragraphe 12(2), qui requiert à la fois la preuve de l'emploi antérieur et du caractère distinctif acquis par suite de cet emploi.

Quant à la validité de la marque de commerce en cause, il a été établi que les marchandises en liaison avec la marque de commerce LINGAYEN proviennent de Lingayen. Comme il n'y avait aucune preuve que le sens ordinaire du mot « Lingayen » renvoie à d'autre chose que la municipalité, la marque de commerce donne une description claire du lieu d'origine des marchandises en liaison avec la marque de commerce au sens de l'alinéa 12(1)b) de la Loi. L'appelante n'a pas invoqué le paragraphe 12(2) ou présenté des arguments selon lesquels son enregistrement relève de l'exception que ce paragraphe présente. La preuve de l'appelante quant à l'emploi antérieur n'a pas suffi à acquiescer le fardeau de démontrer le caractère distinctif de la marque de commerce au moment de l'enregistrement. La preuve n'a établi rien de plus que le fait de son emploi antérieur et la spéculation d'un expert quant à la perception des consommateurs, ce qui était insuffisant pour s'acquiescer du fardeau de prouver que la

trade-mark was clearly descriptive of place of origin and that the appellant did not demonstrate that it acquired distinctiveness through prior use as of the date of applying for registration, the trade-mark's registration was invalid under paragraph 18(1)(a) and the Federal Court did not err in its conclusion.

The Federal Court included in its order that the mark was invalid pursuant to paragraph 18(1)(b) of the Act because it was not distinctive at the time of registration, but it did not address or explain this conclusion in its reasons. While the Federal Court should have addressed distinctiveness directly in its reasons, given the conclusion herein that the registration was invalid under paragraph 18(1)(a) thereof, it was unnecessary to consider the alternate grounds of invalidity originally submitted by the respondent under paragraph 18(1)(b).

With respect to infringement, the Federal Court considered the manner in which the respondent used the words "Lingayen Style" on its packaging and concluded that the respondent did not use the words "Lingayen Style" as a trade-mark to distinguish its product from those of other producers but rather to indicate a characteristic of its bagoong products. There could therefore be no infringement under sections 19 and 20 of the Act. The Federal Court arrived at a clear conclusion, well supported by the evidence of the relevant product labels that the message to the public was to distinguish the respondent's products through its NPAKSARAP trade-mark and that "Lingayen Style" described a characteristic. The Federal Court correctly framed its conclusion respecting the clear message to the public through the respondent's use of the words "Lingayen Style" and it was open thereto to determine this message through an analysis of the product labels.

As for passing off, the Federal Court did not address the appellant's claim under paragraph 7(b) of the Act. Although the Federal Court did not specifically consider the allegation of passing off and should have, based on the record, it could not have reached a conclusion favourable to the appellant. The appellant failed to demonstrate goodwill (reputation), one of three factors to be proven by a plaintiff to an action in infringement, regarding the distinctiveness of the product. The nearest to a demonstration of goodwill was the appellant's evidence that it has been using the mark for almost 40 years and has had a much longer time to establish its reputation and awareness among consumers. The test to establish the existence of goodwill requires more than that. The appellant also failed to establish the second factor, a misrepresentation

marque avait acquis un caractère distinctif dans l'esprit des consommateurs. Par conséquent, compte tenu de la conclusion que la marque de commerce donnait une description claire du lieu d'origine et étant donné que l'appelante n'a pas réussi à démontrer que la marque de commerce a acquis un caractère distinctif dans le cadre d'un emploi antérieur à la date de la demande d'enregistrement, l'enregistrement de la marque de commerce était invalide en vertu de l'alinéa 18(1)a) et la Cour fédérale n'a pas commis d'erreur dans sa conclusion.

La Cour fédérale a inclus dans son ordonnance que la marque était invalide en vertu de l'alinéa 18(1)b) de la Loi parce qu'elle n'avait pas un caractère distinctif au moment de l'enregistrement, mais elle n'a pas abordé ou expliqué cette conclusion dans ses motifs. Malgré le fait que la Cour fédérale aurait dû aborder directement le caractère distinctif dans ses motifs, étant donné sa conclusion selon laquelle l'enregistrement n'était pas valide en vertu de l'alinéa 18(1)a) de la Loi, il n'était pas nécessaire d'examiner les autres motifs d'invalidité présentés par l'intimée en vertu de l'alinéa 18(1)b).

Pour ce qui est de la contrefaçon, la Cour fédérale a examiné la manière dont l'intimée utilisait les mots « Lingayen Style » sur son emballage et a conclu que l'intimée n'utilisait pas les mots « Lingayen Style » comme marque de commerce pour distinguer son produit de ceux des autres producteurs, mais plutôt pour préciser une caractéristique de ses produits de bagoong. Il ne pouvait donc pas y avoir contrefaçon en vertu des articles 19 et 20 de la Loi. La Cour fédérale a tiré une conclusion éclairée, bien étayée par la preuve des étiquettes pertinentes des produits que le message communiqué au public avait pour but de distinguer les produits de l'intimée au moyen de la marque de commerce NPAKASARAP et que les mots « Lingayen Style » précisaient une caractéristique. La Cour fédérale a correctement formulé sa conclusion quant à la communication claire du message au public par l'utilisation par l'intimée des mots « Lingayen Style » et il lui était loisible de déterminer ce message par l'analyse des étiquettes des produits.

Pour ce qui est de la commercialisation trompeuse, la Cour fédérale n'a pas abordé l'allégation de l'appelante en vertu de l'alinéa 7b) de la Loi. Bien que la Cour fédérale n'ait pas précisément examiné l'allégation de commercialisation trompeuse et aurait dû le faire compte tenu du dossier, elle n'aurait pas pu tirer une conclusion en faveur de l'appelante. L'appelante n'a pas réussi à établir l'achalandage (réputation), l'un des trois facteurs qui doivent être prouvés par le demandeur dans une action en contrefaçon, en ce qui concerne le caractère distinctif du produit. Ce qui a satisfait de plus près à une preuve d'achalandage était la preuve par l'appelante qu'elle utilisait la marque depuis près de 40 ans et qu'elle avait consacré encore plus de temps à établir sa réputation auprès des consommateurs et à leur faire connaître ses

leading to deception of the public. The appellant did not successfully argue that the Federal Court erred in concluding that there was no infringement and that there was thus no misrepresentation leading to deception. In conclusion, all of the appellant's arguments with respect to passing off failed.

produits. Le critère pour établir l'existence d'un achalandage requiert qu'on prouve davantage. L'appelante a également omis d'établir le second facteur, soit que le public avait été induit en erreur au moyen d'une déclaration trompeuse. L'appelante n'a pas réussi à faire valoir que la Cour fédérale a commis une erreur en concluant qu'il n'y avait pas eu de contrefaçon et qu'il n'y avait donc pas eu de déclarations trompeuses ayant induit en erreur le public. En conclusion, tous les arguments de l'appelante concernant la commercialisation trompeuse étaient voués à l'échec.

STATUTES AND REGULATIONS CITED

Trade-marks Act, R.S.C., 1985, c. T-13, ss. 2 "trade-mark", 4(1), 7(b), 12, 18(1)(a),(b), 19, 20.

CASES CITED

APPLIED:

Sociedad Agricola Santa Teresa Ltd. v. Vina Leyda Limitada, 2007 FC 1301, 63 C.P.R. (4th) 321; *Housen v. Nikolaisen*, 2002 SCC 33, [2002] 2 S.C.R. 235; *Manitoba Fisheries Ltd. v. The Queen*, [1979] 1 S.C.R. 101, (1978), 88 D.L.R. (3d) 462; *Veuve Clicquot Ponsardin v. Boutiques Cliquot Ltée*, 2006 SCC 23, [2006] 1 S.C.R. 824.

CONSIDERED:

Conzorsio del Prosciutto di Parma v. Maple Leaf Meats Inc., [2001] 2 F.C. 536, (2001), 11 C.P.R. (4th) 48 (T.D.), aff'd 2002 FCA 169, 18 C.P.R. (4th) 414; *Ontario Teachers' Pension Plan Board v. Canada (Attorney General)*, 2012 FCA 60, 342 D.L.R. (4th) 667; *Eastman Photographic Materials Company Ltd. v. Comptroller-General of Patents, Designs and Trade Marks*, [1898] A.C. 571 (H.L.); *Atlantic Promotions Inc. v. Canada (Registrar of Trade Marks)* (1984), 2 C.P.R. (3d) 183, [1984] F.C.J. No. 606 (T.D.) (QL); *Cliche v. Canada (Attorney General)*, 2012 FC 564, 103 C.P.R. (4th) 411; *Molson Breweries v. John Labatt Ltd.*, [2000] 3 F.C. 145, (2000), 5 C.P.R. (4th) 180 (C.A.).

REFERRED TO:

Cross-Canada Auto Body Supply (Windsor) Limited v. Hyundai Auto Canada, 2007 FC 580, 60 C.P.R. (4th) 406; *Boston Pizza International Inc. v. Boston market Corp.*, 2003 FC 892, 27 C.P.R. (4th) 52; *ITV Technologies Inc. v. WIC Television Ltd.*, 2003 FC 1056, 29 C.P.R. (4th) 182; *Carling Breweries Ltd. v. Molson Companies Ltd.*, [1984] 2 F.C. 920, (1984), 1 C.P.R. (3d) 191 (T.D.), aff'd (1988), 16 C.I.P.R. 157, 19 C.P.R. (3d) 129 (F.C.A.); *Pepper King Ltd. v. Sunfresh Ltd.*, 2000 CanLII 16159, 8 C.P.R. (4th) 485 (F.C.T.D.); *Kirkbi AG*

LOIS ET RÈGLEMENTS CITÉS

Loi sur les marques de commerce, L.R.C. (1985), ch. T-13, art. 2 « marque de commerce », 4(1), 7b), 12, 18(1)a),b), 19, 20.

JURISPRUDENCE CITÉE

DÉCISIONS APPLIQUÉES :

Sociedad Agricola Santa Teresa Ltd. c. Vina Leyda Limitada, 2007 CF 1301; *Housen c. Nikolaisen*, 2002 CSC 33, [2002] 2 R.C.S. 235; *Manitoba Fisheries Ltd. c. La Reine*, [1979] 1 R.C.S. 101; *Veuve Clicquot Ponsardin c. Boutiques Cliquot Ltée*, 2006 CSC 23, [2006] 1 R.C.S. 824.

DÉCISIONS EXAMINÉES :

Conzorsio del Prosciutto di Parma c. Maple Leaf Meats Inc., [2001] 2 C.F. 536 (1^{re} inst.), conf. par 2002 CAF 169; *Conseil du régime de retraite des enseignantes et enseignants de l'Ontario c. Canada (Procureur général)*, 2012 CAF 60; *Eastman Photographic Materials Company Ltd. v. Comptroller-General of Patents, Designs and Trade Marks*, [1898] A.C. 571 (H.L.); *Promotions Atlantiques Inc. c. Canada (Registraire des marques de commerce)*, [1984] A.C.F. n° 606 (1^{re} inst.) (QL); *Cliche c. Canada (Procureur général)*, 2012 CF 564; *Brasseries Molson c. John Labatt Ltée*, [2000] 3 C.F. 145 (C.A.).

DÉCISIONS CITÉES :

Cross-Canada Auto Body Supply (Windsor) Limited c. Hyundai Auto Canada, 2007 CF 580; *Boston Pizza International Inc. c. Boston market Corp.*, 2003 FC 892; *ITV Technologies Inc. c. WIC Television Ltd.*, 2003 CF 1056; *Carling Breweries Ltd. c. Molson Companies Ltd.*, [1984] 2 C.F. 920 (1^{re} inst.), conf. par [1988] A.C.F. n° 10 (C.A.) (QL); *Pepper King Ltd. c. Sunfresh Ltd.*, 2000 CanLII 16159 (C.F. 1^{re} inst.); *Kirkbi AG c. Gestions Ritvik Inc.*, 2005 CSC 65, [2005] 3 R.C.S. 302; *Cheung c. Targen Event Production Ltd.*, 2010 FCA 255.

v. Ritvik Holdings Inc., 2005 SCC 65, [2005] 3 S.C.R. 302; *Cheung v. Targen Event Production Ltd.*, 2010 FCA 255, 87 C.P.R. (4th) 287.

AUTHORS CITED

Gill, Kelly. *Fox on Canadian Law of Trade-marks and Unfair Competition*, 4th ed. loose-leaf. Toronto: Carswell, 2002.

Hughes, Roger T. *et al. Hughes on Trade Marks*, 2nd ed. loose-leaf. Markham, Ont.: LexisNexis Canada, 2005.

APPEAL from a Federal Court decision (2014 FC 1161, 127 C.P.R. (4th) 245) granting the appellant's motion for summary trial but dismissing its action for infringement of its trade-mark LINGAYEN. Appeal dismissed.

APPEARANCES

David R. Elliott for appellant.
Georges Sourisseau, Layne Hellrung and Scott E. Foster for respondent.

SOLICITORS OF RECORD

Dentons Canada LLP, Ottawa, for appellant.

Sourisseau & Co., Vancouver and *Gowling Lafleur Henderson LLP*, Ottawa, for respondent.

The following are the reasons for judgment rendered in English by

TRUDEL J.A.:

I. Overview

[1] This appeal is about the validity of a trade-mark when that mark is a geographical location.

[2] The appellant, MC Imports Inc., imports and sells food products under the trade-mark LINGAYEN (or mark). Lingayen is a municipality in the Philippines known for its bagoong shrimp paste products characterized by their distinct aroma and flavour. In the Federal

DOCTRINE CITÉE

Gill, Kelly. *Fox on Canadian Law of Trade-marks and Unfair Competition*, 4^e éd. feuilles mobiles. Toronto : Carswell, 2002.

Hughes, Roger T. *et al. Hughes on Trade Marks*, 2^e éd. feuilles mobiles. Markham, Ont. : LexisNexis Canada, 2005.

APPEL interjeté à l'encontre d'une décision de la Cour fédérale (2014 CF 1161) qui a accordé la requête pour procès sommaire de l'appelante, mais qui a rejeté son action en contrefaçon de la marque de commerce LINGAYEN. Appel rejeté.

ONT COMPARU

David R. Elliott pour l'appelante.
Georges Sourisseau, Layne Hellrung et Scott E. Foster pour l'intimée.

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER

Dentons Canada, S.E.N.C.R.L., Ottawa, pour l'appelante.

Sourisseau & Co., Vancouver et *Gowling Lafleur Henderson*, S.E.N.C.R.L., s.r.l., Ottawa, pour l'intimée.

Ce qui suit est la version française des motifs du jugement rendus par

LA JUGE TRUDEL, J.C.A. :

I. Aperçu

[1] Le présent appel concerne la validité d'une marque de commerce lorsque cette marque est un lieu géographique.

[2] L'appelante, MC Imports Inc., importe et vend des produits alimentaires sous la marque de commerce LINGAYEN (ou marque). Lingayen est une municipalité aux Philippines connue pour ses produits de pâte de crevette bagoong caractérisés par leur arôme et leur

Court, it commenced a motion for summary trial relating to an alleged infringement of its trade-mark by the respondent AFOD Ltd. It also sought damages. By counter-claim, the respondent challenged the validity of the appellant's trade-mark registration under the *Trade-marks Act*, R.S.C., 1985, c. T-13 (the Act).

[3] A judge of the Federal Court (the Judge) granted the motion for summary trial but dismissed the appellant's action for infringement of its mark. The Judge agreed with the respondent that the appellant's trade-mark was not registrable at the time of registration and was thus invalid, because it was clearly descriptive of the place of origin of the wares (the current Act uses the word "goods") in relation to which it was used, contrary to paragraph 12(1)(b) of the Act. Moreover, the Judge found that the trade-mark was not distinctive at the time proceedings bringing the validity of the registration into question were commenced, contrary to section 2 and paragraph 18(1)(b) of the Act. The Federal Court decision is cited as 2014 FC 1161, 127 C.P.R. (4th) 245.

[4] MC Imports Inc. appeals from that decision seeking an order declaring that its trade-mark has not been shown to be either *clearly descriptive* or *deceptively misdescriptive* under paragraph 12(1)(b) of the Act. As a result, its mark should not have been struck from the register and, if already struck, should be reinstated. The appellant's position is that its trade-mark LINGAYEN is distinctive in association with its wares.

[5] For the reasons that follow, I am of the view that this appeal cannot succeed. As a result, I propose to dismiss it but for reasons that depart somewhat from those of the Judge.

II. Relevant Facts and Procedural Background

[6] The Judge aptly summarized the relevant facts from paragraphs 1 through 9 of his reasons.

saveur. Devant la Cour fédérale, elle a d'abord présenté une requête en procès sommaire relative à une violation présumée de sa marque de commerce par l'intimée AFOD Ltd. Elle demandait également des dommages-intérêts. Par demande reconventionnelle, l'intimée a contesté la validité de l'enregistrement de la marque de commerce de l'appelante en vertu de la *Loi sur les marques de commerce*, L.R.C. (1985), ch. T-13 (la Loi).

[3] Un juge de la Cour fédérale (le juge) a accueilli la demande en procès sommaire de l'appelante, mais a rejeté son action en violation de sa marque. Le juge a retenu la thèse de l'intimée portant que la marque de commerce de l'appelante n'était pas enregistrable au moment de l'enregistrement et était par conséquent invalide, parce qu'elle donnait une description claire du lieu d'origine des marchandises (la Loi actuelle emploie le mot « produits ») en liaison avec lesquelles elle était employée, contrairement à l'alinéa 12(1)b) de la Loi. De plus, le juge a conclu que la marque de commerce n'était pas distinctive à l'époque où étaient entamées les procédures contestant la validité de l'enregistrement, au sens de l'article 2 et l'alinéa 18(1)b) de la Loi. La décision de la Cour fédérale est rendue sous la référence 2014 CF 1161.

[4] MC Imports Inc. a interjeté appel de cette décision sollicitant une ordonnance déclarant qu'il n'a pas été démontré que sa marque de commerce *donne une description claire* ou *donne une description fautive et trompeuse* selon les termes de l'alinéa 12(1)b) de la Loi. Par conséquent, sa marque ne doit pas être radiée du registre et, si elle a déjà été radiée, elle devrait être réintégrée. La thèse de l'appelante est que sa marque de commerce LINGAYEN est distinctive en rapport avec ses marchandises.

[5] Par les motifs exposés ci-dessous, je suis d'avis que cet appel ne peut être accueilli. Par conséquent, je propose qu'il soit rejeté, mais pour des motifs quelque peu différents de ceux du juge.

II. Faits pertinents et procédures

[6] Le juge a parfaitement résumé les faits pertinents énoncés aux paragraphes 1 à 9 de ses motifs.

[7] The LINGAYEN trade-mark covers Filipino food products such as fish/shrimp sauce, known as bagoong, fish/shrimp preserves, fish based, salted fish, soy sauce, and vinegar (the wares) and food supplier and distributor services (the services).

[8] The appellant was incorporated in 2004. Meneses-Canso Bros Trading of Canada is the predecessor company to MC Imports Inc. Meneses-Canso was started as a family business in September 1975 by the father of Mr. Alfredo C. Meneses III who is the principal of MC Imports Inc.

[9] Since 1975, Meneses-Canso and now the appellant have sold their products directly and through distributors. In 1975, the company began to use the mark LINGAYEN in Canada in association with the wares, and since that time there has been continuous use of the mark. LINGAYEN products are available in small, medium and national grocery stores across the country. The appellant has also advertised its products bearing the mark on the Internet since October 2004.

[10] On February 15, 2000, Meneses-Canso filed a trade-mark application for LINGAYEN in Canada in association with its wares and services, under application number 1046868. The application was registered on August 27, 2003, under registration No. TMA588314. During that three-year delay, a prior trade-mark registration for LINGAYEN owned by an unrelated company was expunged on the basis of non-use.

[11] In 2004, Meneses-Canso assigned the mark to various members of the Meneses family, operating as a partnership. Following the incorporation of the appellant, it became a licensee of the trade-mark LINGAYEN and imported and sold the food products under that mark. The partnership subsequently assigned the trade-mark to MC Imports Inc. on October 21, 2011.

[7] La marque de commerce LINGAYEN vise les produits alimentaires philippins comme la sauce de poisson/crevette, connue sous le nom de bagoong, les conserves de poissons et de crevettes, les produits à base de poissons, le poisson salé, la sauce de soja, ainsi que le vinaigre (les marchandises) et les services de fournisseur et de distributeur de produits alimentaires (les services).

[8] La société appelante a été constituée en 2004. Meneses-Canso Bros Trading of Canada est la société devancière de MC Imports Inc. Meneses-Canso qui a été fondée comme entreprise familiale en septembre 1975 par le père de M. Alfredo C. Meneses III qui est le directeur de MC Imports Inc.

[9] Depuis 1975, Meneses-Canso et maintenant l'appelante vendent leurs produits directement ou par l'entremise de distributeurs. En 1975, la société a commencé à utiliser la marque LINGAYEN au Canada en liaison avec ses marchandises et depuis lors, l'utilisation de la marque est ininterrompue. Les produits LINGAYEN sont disponibles dans les épiceries petites, moyennes et nationales partout au pays. L'appelante fait également la publicité de ses produits portant la marque sur Internet depuis 2004.

[10] Le 15 février 2000, Meneses-Canso a déposé une demande d'enregistrement de la marque de commerce LINGAYEN en liaison avec ses produits et services sous le numéro de demande 1046868. La demande a été enregistrée le 27 août 2003, sous le numéro d'enregistrement LMC588314. Pendant cette période de trois ans, un précédent enregistrement de la marque de commerce LINGAYEN appartenant à une société sans lien avait été radié pour non-utilisation.

[11] En 2004, Meneses-Canso a cédé la marque à divers membres de la famille Meneses fonctionnant sous forme de société de personnes. Après la constitution de l'appelante en société, elle est devenue la licenciée de la marque de commerce LINGAYEN et a importé et commercialisé ses produits alimentaires sous cette marque. La société de personnes a par la suite cédé la marque de commerce à MC Imports Inc. le 21 octobre 2011.

[12] The respondent AFOD Ltd. is a company based in Delta, British Columbia. It imports food products, including bagoong, from the Philippines and other Asian countries into Canada and then sells them to grocery stores. Around May 2011, AFOD Ltd. imported from the Philippines a shipment of bagoong products. As noted by the Judge, the imported products included 49 cases of bagoong alamang, a type of fish sauce, and 49 cases of bagoong guisado. The labels from these products were marked with the respondent's trade-mark Napakasarap. The labels also included the words "Lingayen Style" in smaller script, immediately below the trade-mark. The labels appearing on the parties' products are reproduced at Annex 1 to these reasons.

[13] The respondent sold the inventory of bagoong guisado between September and November 2011. This event brought on the present litigation. The total sales revenue of those products was less than \$3 500.

[14] In the Federal Court, each party provided affidavit evidence.

[15] For a better understanding of the Judge's reasons, I immediately reproduce the relevant provisions of the legislation as it read in November, 2011, when the appellant commenced its action. The provisions relevant to the results of this appeal are substantially similar in the current text of the Act.

III. Relevant legislation

Trade-marks Act, R.S.C., 1985, c. T-13.

Definitions

2. In this Act,

...

"trade-mark" means

[12] L'intimée, AFOD Ltd., est une société établie à Delta, en Colombie-Britannique. Elle importe des produits alimentaires, y compris le bagoong, des Philippines et des autres pays asiatiques au Canada et les vend aux épicereries. En mai 2011, AFOD Ltd. a importé des Philippines une cargaison de produits bagoong. Comme l'a signalé le juge, les produits importés comprenaient 49 caisses de bagoong alamang, un type de sauce de poisson et 49 caisses de bagoong guisado. Les étiquettes apposées sur ces produits portaient la marque de commerce de l'intimée Napakasarap. Les étiquettes comprenaient également les mots « Lingayen Style » en plus petits caractères, immédiatement en dessous de la marque de commerce. Les étiquettes apposées sur les produits des parties sont reproduites à l'annexe 1 des présents motifs.

[13] L'intimée a vendu le stock de bagoong guisado entre septembre et novembre 2011. Voilà ce qui est à l'origine du présent litige. Les recettes totales des ventes de ces produits étaient inférieures à 3 500 \$.

[14] Devant la Cour fédérale, chaque partie a produit un affidavit.

[15] Pour une meilleure compréhension des motifs du juge, j'ai immédiatement reproduit les dispositions pertinentes de la loi dans la version en vigueur en novembre 2011, lorsque l'appelante a intenté son action. Les dispositions les plus pertinentes aux fins du présent appel sont essentiellement similaires au texte actuel de la Loi.

III. Dispositions législatives pertinentes

Loi sur les marques de commerce, L.R.C. (1985), ch. T-13.

Définitions

2. Les définitions qui suivent s'appliquent à la présente loi.

[...]

« marque de commerce » Selon le cas :

(a) a mark that is used by a person for the purpose of distinguishing or so as to distinguish goods or services manufactured, sold, leased, hired or performed by him from those manufactured, sold, leased, hired or performed by others,

...

When deemed to be used

4. (1) A trade-mark is deemed to be used in association with wares if, at the time of the transfer of the property in or possession of the wares, in the normal course of trade, it is marked on the wares themselves or on the packages in which they are distributed or it is in any other manner so associated with the wares that notice of the association is then given to the person to whom the property or possession is transferred.

...

Prohibitions

7. No person shall

...

(b) direct public attention to his wares, services or business in such a way as to cause or be likely to cause confusion in Canada, at the time he commenced so to direct attention to them, between his wares, services or business and the wares, services or business of another;

...

When trade-mark registrable

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;

a) marque employée par une personne pour distinguer, ou de façon à distinguer, les marchandises fabriquées, vendues, données à bail ou louées ou les services loués ou exécutés, par elle, des marchandises fabriquées, vendues, données à bail ou louées ou exécutés, par d'autres;

[...]

Quand une marque de commerce est réputée employée

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.

[...]

Interdictions

7. Nul ne peut :

[...]

b) appeler l'attention du public sur ses marchandises, ses services ou son entreprise de manière à causer ou à vraisemblablement causer de la confusion au Canada, lorsqu'il a commencé à y appeler ainsi l'attention, entre ses marchandises, ses services ou son entreprise et ceux d'un autre;

[...]

Marque de commerce enregistrable

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;

...	[...]
Idem	Idem
<p>(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.</p>	<p>(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.</p>
...	[...]
When registration invalid	Quand l'enregistrement est invalide
<p>18. (1) The registration of a trade-mark is invalid if</p> <p>(a) the trade-mark was not registrable at the date of registration;</p> <p>(b) the trade-mark is not distinctive at the time proceedings bringing the validity of the registration into question are commenced, or</p>	<p>18. (1) L'enregistrement d'une marque de commerce est invalide dans les cas suivants :</p> <p>a) la marque de commerce n'était pas enregistrable à la date de l'enregistrement;</p> <p>b) la marque de commerce n'est pas distinctive à l'époque où sont entamées les procédures contestant la validité de l'enregistrement;</p>
...	[...]
Rights conferred by registration	Droits conférés par l'enregistrement
<p>19. Subject to sections 21, 32 and 67, the registration of a trade-mark in respect of any wares or services, unless shown to be invalid, gives to the owner of the trade-mark the exclusive right to the use throughout Canada of the trade-mark in respect of those wares or services.</p>	<p>19. Sous réserve des articles 21, 32 et 67, l'enregistrement d'une marque de commerce à l'égard de marchandises ou services, sauf si son invalidité est démontrée, donne au propriétaire le droit exclusif à l'emploi de celle-ci, dans tout le Canada, en ce qui concerne ces marchandises ou services.</p>
Infringement	Violation
<p>20. (1) The right of the owner of a registered trade-mark to its exclusive use shall be deemed to be infringed by a person not entitled to its use under this Act who sells, distributes or advertises wares or services in association with a confusing trade-mark or trade-name, but no registration of a trade-mark prevents a person from making</p>	<p>20. (1) Le droit du propriétaire d'une marque de commerce déposée à l'emploi exclusif de cette dernière est réputé être violé par une personne non admise à l'employer selon la présente loi et qui vend, distribue ou annonce des marchandises ou services en liaison avec une marque de commerce ou un nom commercial créant de la confusion. Toutefois, aucun enregistrement d'une marque de commerce ne peut empêcher une personne :</p>
...	[...]
<p>(b) any <i>bona fide</i> use, other than as a trade-mark,</p> <p>(i) of the geographical name of his place of business, or</p>	<p>b) d'employer de bonne foi, autrement qu'à titre de marque de commerce :</p> <p>(i) soit le nom géographique de son siège d'affaires,</p>

(ii) of any accurate description of the character or quality of his wares or services,

in such a manner as is not likely to have the effect of depreciating the value of the goodwill attaching to the trade-mark.

(ii) soit toute description exacte du genre ou de la qualité de ses marchandises ou services,

d'une manière non susceptible d'entraîner la diminution de la valeur de l'achalandage attaché à la marque de commerce.

IV. The Federal Court decision

[16] After having decided that the matter before him could appropriately be decided by summary trial, the Judge turned his mind to the question of whether the appellant's claim for infringement should be dismissed under paragraph 12(1)(b) of the Act because the mark LINGAYEN is either clearly descriptive or deceptively misdescriptive; or because it is not distinctive as required by the definition of the term trade-mark under section 2 of the Act. Then, the Judge stated the "two subsidiary issues imbedded in this alternate formulation of the description/deceptive misdescription ... (1) whether or not the perspective of ordinary consumers is relevant and (2) how the "ordinary consumer" is defined" (Judge's reasons, at paragraph 18).

[17] Having regard to the definition of the ordinary consumer, the Judge noted a doctrinal divide alleged by the parties with respect to the correct analytical approach when determining whether a mark is clearly descriptive or deceptively misdescriptive of the place of origin of the wares or services. Specifically, this divide is over the role of the ordinary consumer's perception of the mark. From one point of view, it is necessary to ask whether the ordinary consumer would recognize the mark as relating to the place of origin. The other approach would set aside the ordinary consumer's recognition and understanding of the mark as irrelevant, asking only whether it clearly describes the actual place of origin of the wares or services. The two cases illustrating the parties' respective position are *Conzorsio del Prosciutto di Parma v. Maple Leaf Meats Inc.*, [2001] 2 F.C. 536 (T.D.) (*Parma*) and *Sociedad Agricola Santa Teresa Ltd. v. Vina Leyda Limitada*, 2007 FC 1301, 63 C.P.R. (4th) 321 (*Leyda*). I shall discuss these two cases later but for now, I return to the Federal Court's decision.

IV. La décision de la Cour fédérale

[16] Après avoir décidé que l'affaire portée devant lui pouvait convenablement être tranchée par procès sommaire, le juge s'est penché sur la question à savoir si l'action en violation de l'appelante devait être rejetée aux termes de l'alinéa 12(1)b) de la Loi parce que la marque LINGAYEN donne une description claire ou donne une description fautive et trompeuse; ou parce qu'elle n'est pas distinctive comme l'exige la définition de la « marque de commerce » selon l'article 2 de la Loi. Ensuite, le juge a signalé « deux questions subsidiaires qui méritent que l'on s'y attarde : 1) la pertinence de la perspective des consommateurs ordinaires, 2) la définition de "consommateur ordinaire" » (motifs du juge, au paragraphe 18).

[17] Concernant la définition du consommateur ordinaire, le juge relève que les parties soutiennent que la jurisprudence est partagée relativement à l'approche analytique appropriée pour rechercher si la marque donne une description claire ou donne une description fautive et trompeuse du lieu d'origine des marchandises ou des services. Plus précisément, ce partage porte sur le rôle de la perception de la marque par le consommateur ordinaire. D'un certain point de vue, il est nécessaire de rechercher si le consommateur ordinaire reconnaît la marque comme étant en liaison avec le lieu d'origine. L'autre approche consisterait à mettre de côté la reconnaissance et la connaissance de la marque par le consommateur ordinaire comme n'étant pas pertinentes, en recherchant seulement si elle donne une description claire du véritable lieu d'origine des marchandises ou des services. La jurisprudence citée respectivement par les parties est la suivante : *Conzorsio del Prosciutto di Parma c. Maple Leaf Meats Inc.*, [2001] 2 C.F. 536 (1^{re} inst.) (*Parma*) et *Sociedad Agricola Santa Teresa Ltd. c. Vina Leyda Limitada*, 2007 CF 1301 (*Leyda*). Je la discuterai plus loin, mais, pour le moment, je dois revenir à la décision de la Cour fédérale.

[18] Although the Judge indicated he was unconvinced that this divide truly exists in the jurisprudence (Judge's reasons, at paragraph 25), he declined to resolve it on the basis that he arrived at the same result by either approach (Judge's reasons, at paragraph 19).

[19] As a matter of fact, the Judge acknowledged that Lingayen is a geographical location, a city of about 100 000 people in the Philippines, and that the appellant's own website along with tourism and trade websites identify Lingayen as a source of bagoong.

[20] He found, despite the appellant's silence on the question, the wares did originate in Lingayen, on the basis of Meneses-Canso's concession before the United States Trademark Office (Judge's reasons, at paragraph 27; appeal book, Vol. 2, Tab 45, page 541).

[21] Therefore, the Judge found, taking the *Leyda* approach, that the ordinary consumer's perspective is irrelevant, "the wares are clearly descriptive of this place of origin, and not registrable under [paragraph] 12(1)(b)" (Judge's reasons, at paragraphs 26 and 28).

[22] Then adopting the *Parma* approach and assuming that the perception of the ordinary consumer is relevant to the analysis, the Judge stated that the standard to find a trade-mark is clearly descriptive of place of origin is that it is "*self-evident* to a consumer, on 'immediate impression', that the mark signals the origin of the ware" (emphasis in original) (Judge's reasons, at paragraph 30).

[23] As to the identity of the ordinary consumer, he considered a broad approach that would describe the general public but ultimately determined that for the purposes of this status the "ordinary consumer" was better understood narrowly as the actual consumer of the goods in question. In this case, he accepted evidence that the average consumer of the goods refers to "Canadians

[18] Bien que le juge ait indiqué qu'il n'était pas convaincu que ce partage de la jurisprudence soit réel (motifs du juge, au paragraphe 25), il a refusé de se prononcer sur ce point au motif qu'il aboutissait à la même solution selon l'une ou l'autre de ces méthodes (motifs du juge, au paragraphe 19).

[19] En effet, le juge a reconnu que Lingayen est un lieu géographique, une ville de près de 100 000 habitants aux Philippines, et que le propre site Web de l'appelante ainsi que les sites Web du tourisme et du commerce désignent Lingayen comme étant le lieu d'origine du bagoong.

[20] Il a conclu, malgré le mutisme de l'appelante sur la question, que les marchandises provenaient de Lingayen, sur la base d'une concession de Meneses-Canso devant l'Office des brevets et des marques des États-Unis (USPTO) (motifs du juge, au paragraphe 27; dossier d'appel, vol. 2, onglet 45, page 541).

[21] Par conséquent, le juge a conclu, en suivant la méthode de la jurisprudence de *Leyda*, que le point de vue du consommateur ordinaire était sans pertinence, « les marchandises sont clairement descriptives de ce lieu d'origine et ne sont pas enregistrables au titre de l'alinéa 12(1)*b* » (motifs du juge, aux paragraphes 26 et 28).

[22] Puis, en retenant la méthode de la jurisprudence *Parma* et en supposant que le point de vue du consommateur ordinaire est pertinent à l'analyse, le juge a affirmé que la norme permettant de conclure qu'une marque de commerce donne une description claire du lieu d'origine des marchandises est « qu'il doit aller de soi pour le consommateur, dès la "première impression", que la marque signale l'origine de la marchandise » (souligné dans l'original) (motifs du juge, au paragraphe 30).

[23] Concernant l'identité du consommateur ordinaire, il a envisagé d'adopter une approche large qui décrirait le grand public, mais a finalement décidé qu'aux fins de cette définition, le « consommateur ordinaire » était mieux entendu au sens strict comme étant le véritable consommateur des produits en question. Dans cette affaire, il a retenu la preuve que le consommateur

of Filipino or South East Asian origins” (Judge’s reasons, at paragraph 39).

[24] Hence, having concluded that the wares do originate from Lingayen, and that the relevant consumer is of Filipino or South East Asian origin, the Judge stated that Lingayen “has a generally recognized connection to fish sauce products from the perspective of the average Canadian consumer of the wares in question” (Judge’s reasons, at paragraph 42). Therefore, the Judge concluded that the result is the same as if the perspective of the ordinary consumer is irrelevant: the mark is clearly descriptive of the product’s place of origin and the trade-mark’s registration is invalid because it was not registrable.

[25] Despite finding that the mark was invalid, the Judge considered whether the appellant had made its claim of infringement.

[26] He concluded that the respondent did not use the words “Lingayen Style” as a trade-mark but rather to indicate a characteristic of its bagoong products. It did not use the words for the purpose of distinguishing its wares and therefore there cannot have been infringement. Rather, the respondent’s products prominently featured the *Napakasarap* trade-mark including the TM symbol. The Judge did not address the appellant’s claim under paragraph 7(b) of the Act (passing off).

V. Issues

[27] To dispose of this appeal, I propose to answer the following questions:

- (a) What is the appropriate standard of review?
- (b) What is the appropriate legal test for whether a trade-mark is clearly descriptive or deceptively misdescriptive of place of origin under paragraph 12(1)(b) of the Act?

ordinaire des produits renvoie au « Canadien ayant ses origines aux Philippines ou en Asie du Sud-Est » (motifs du juge, au paragraphe 39).

[24] Ainsi, après avoir conclu que les marchandises proviennent de Lingayen, et que le consommateur cible est originaire des Philippines ou de l’Asie du Sud-Est, le juge a déclaré que Lingayen « en tant que région, est généralement associée à des produits de sauce au poisson du point de vue du consommateur canadien moyen des marchandises en question » (motifs du juge, au paragraphe 42). En conséquence, le juge a conclu que la solution était la même si le point de vue du consommateur ordinaire était pertinent : la marque donne une description claire du lieu d’origine des produits et l’enregistrement de la marque est invalide parce qu’elle n’était pas enregistrable.

[25] Malgré sa conclusion d’invalidité de la marque, le juge a recherché si l’action en violation de l’appelante était fondée.

[26] Il a conclu que l’intimée n’avait pas employé les mots « Lingayen Style » à titre de marque de commerce, mais plutôt pour indiquer une caractéristique de ses produits bagoong. Elle n’avait pas utilisé ces mots dans le but de distinguer ses marchandises et, de ce fait, il ne peut en résulter une violation. Au contraire, les produits de l’intimée mettent en évidence la marque de commerce *Napakasarap* incluant le symbole ^{MC}. Le juge n’a pas discuté la demande de l’appelante fondée sur l’alinéa 7b) de la Loi (commercialisation trompeuse).

V. Questions en litige

[27] Pour statuer sur cet appel, je propose de répondre aux questions suivantes :

- a) Quelle est la norme de contrôle appropriée?
- b) Quel est le critère juridique approprié pour rechercher si une marque de commerce donne une description claire ou donne une description fautive et trompeuse du lieu d’origine des produits aux termes de l’alinéa 12(1)b) de la Loi?

- | | |
|---|--|
| (c) Did the Judge err in fact, or in his application of the law to the facts in determining that the trade-mark was not registrable and is invalid pursuant to paragraphs 12(1)(b) and 18(1)(a) of the Act? | c) Le juge a-t-il commis une erreur de fait, ou commis une erreur dans son application du droit aux faits en décidant que la marque de commerce n'était pas enregistrable et est invalide en vertu des alinéas 12(1)b) et 18(1)a) de la Loi? |
| (d) Did the Judge err in concluding without supporting reasons, that the trade-mark was invalid for lack of distinctiveness? | d) Le juge a-t-il commis une erreur en concluant, sans motifs à l'appui, que la marque de commerce était invalide en raison de l'absence de caractère distinctif? |
| (e) Did the Judge err in finding that the respondent was not guilty of infringement? | e) Le juge a-t-il commis une erreur en concluant que l'intimée n'était pas coupable de violation? |
| (f) Did the Judge err in not addressing the claim of passing off under paragraph 7(b) of the Act? | f) Le juge a-t-il commis une erreur en n'examinant pas la demande sur le fondement de la commercialisation trompeuse en vertu de l'alinéa 7b) de la Loi? |

VI. Position of the parties and analysis

[28] As the title of this section suggests, I will deal with the relevant submissions of the parties as I go along examining in turn each issue.

A. *The standard of review*

[29] MC Imports Inc. argues that all issues should be reviewed on a standard of correctness.

[30] Determining the correct legal approach to paragraph 12(1)(b) of the Act is a question of law attracting review on a standard of correctness. The Judge's findings of fact in relation to that question, although ordinarily reviewed on a lower standard, should be reviewed for correctness on this case as it was related to the proper test under paragraph 12(1)(b).

[31] The appellant also proposes correctness review on the order invalidating the trade-mark for lack of

VI. Thèses des parties et analyse

[28] Comme il ressort du titre de la présente section, j'analyserai les observations pertinentes des parties au fur et à mesure de mon examen de chaque question successivement.

A. *La norme de contrôle*

[29] MC Imports Inc. soutient que toutes les questions doivent être réexaminées au regard de la norme de la décision correcte.

[30] La détermination de l'approche juridique correcte en ce qui concerne l'alinéa 12(1)b) de la Loi est une question de droit appelant l'application de la norme de la décision correcte. Les conclusions de fait du juge quant à cette question, bien qu'habituellement réexaminées selon une norme de contrôle moins stricte, doivent être examinées en fonction de la norme de la décision correcte en l'espèce, étant donné que ces conclusions se rapportent au critère approprié aux termes de l'alinéa 12(1)b).

[31] L'appelante propose aussi que l'ordonnance qui invalide la marque de commerce en raison du défaut de

distinctiveness, because the Judge offered no reasons that would attract deference.

[32] Finally, the Judge’s decision to dismiss the infringement claim was a question of mixed fact and law that may be reviewed on a standard of correctness on the basis of paragraph 27 of *Housen v. Nikolaisen*, 2002 SCC 33, [2002] 2 S.C.R. 235 (*Housen*), which teaches that questions of mixed fact and law can actually be errors of pure law when a judge applies the wrong law by misapprehending the proper test to be applied.

[33] I agree with the appellant, as does the respondent, that the question of the legal test under paragraph 12(1)(b) of the Act is a question of law reviewed for correctness. However, issues of validity, distinctiveness and infringement are questions of mixed fact and law. Absent palpable and overriding errors, our Court will not disturb the Federal Court’s findings.

B. *The legal test under paragraph 12(1)(b) of the Act.*

[34] The parties’ submissions with respect to the correct legal approach amount to a *Parma v. Leyda* contest.

[35] Indeed, the appellant relies on *Parma* and contends that the correct analytical approach mandates consideration of whether the ordinary consumer perceives the trade-mark LINGAYEN to relate to the wares’ place of origin. The appellant invites the Court to note that *Leyda*, which holds that the perspective of the ordinary consumer is irrelevant, has been strongly criticized in academic commentary. More particularly, the appellant cites *Fox on Canadian Law of Trade-marks and Unfair Competition*, 4th ed. (Toronto: Carswell, 2002), at pages 5-44 and 5-45 where it is argued that “[f]or the public to be misled ..., they must be aware of the geographical significance of the trade-mark”. As a result, *Leyda* incorrectly held that “[paragraph] 12(1)(b), at least as far as ‘place of origin’ is concerned, is not

caractère distinctif soit examinée selon la norme de la décision correcte, parce que le juge n’a fait état d’aucun motif qui appellerait la déférence.

[32] Enfin, la décision du juge de rejeter l’action en violation était une question mixte de fait et de droit qui peut être examinée en fonction de la norme de la décision correcte selon le paragraphe 27 de l’arrêt *Housen c. Nikolaisen*, 2002 CSC 33, [2002] 2 R.C.S. 235 (*Housen*) qui enseigne que les questions mixtes de fait et de droit peuvent réellement constituer des erreurs de droit pur lorsque le juge applique le mauvais droit en interprétant de façon erronée le critère qui doit être appliqué.

[33] Tout comme l’intimée, je retiens la thèse de l’appelante selon laquelle la question du critère juridique applicable en vertu de l’alinéa 12(1)b) de la Loi est une question de droit examinée au regard de la norme de la décision correcte. Cependant les questions de validité, du caractère distinctif et de violation sont des questions mixtes de fait et de droit. En l’absence d’erreurs manifestes et dominantes, la Cour ne modifie pas les conclusions de la Cour fédérale.

B. *Le critère juridique applicable en vertu de l’alinéa 12(1)b) de la Loi*

[34] Les thèses des parties concernant l’approche juridique adéquate illustrent le conflit entre les décisions *Parma* et *Leyda*.

[35] En effet, l’appelante s’appuie sur la jurisprudence *Parma* et soutient que l’approche analytique adéquate appelle l’examen de la question de savoir si le consommateur ordinaire perçoit la marque LINGAYEN en liaison avec le lieu d’origine des marchandises. L’appelante invite la Cour à constater que la jurisprudence *Leyda*, qui enseigne que le point de vue du consommateur ordinaire est sans pertinence, a été vivement critiquée par la doctrine. Plus particulièrement, l’appelante cite *Fox on Canadian Law of Trade-marks and Unfair Competition*, 4^e éd. (Toronto : Carswell, 2002), aux pages 5-44 et 5-45 où il est soutenu que [TRADUCTION] « [pour] que le public soit induit en erreur [...], il doit connaître la connotation géographique de la marque de commerce ». Par conséquent, la décision

dependent on the knowledge, or lack thereof, of the average Canadian consumer.” (*Leyda*, at paragraph 9).

[36] The appellant further argues that the within appeal is factually distinct because unlike *Leyda* where the mark has not been in use prior to the application, the LINGAYEN mark has been in continuous use in Canada since 1975. The situation of MC Imports Inc. resembles that of *Parma*, a case of prior use, where the perceptions of the “general public in Canada” were considered. Thus, the appropriate test is whether the ordinary Canadian consumer recognizes the mark as a geographical “place of origin” and makes the connection between that place of origin and the wares or services in question. It relies on the reasons in *Ontario Teachers’ Pension Plan Board v. Canada (Attorney General)*, 2012 FCA 60, 342 D.L.R. (4th) 667 (*Teachers*), for the test under paragraph 12(1)(b) and proposes that the perspective of ordinary consumer is “key” to the determination.

[37] As a matter of fact, the appellant states that Canadian consumers in general are not aware of Lingayen or that the wares are from Lingayen. It is a relatively small city in the Philippines; Filipino Canadians represent a small part of the national population and fish products from the Philippines are only a small portion of Canadian imports. On consideration of this evidence, it submits there is no basis to conclude that the ordinary consumer would recognize the mark as descriptive of the origin of the wares in question.

[38] For the respondent, *Leyda* was the proper jurisprudential authority to follow because it is a case about whether the trade-mark is “clearly descriptive of place of origin”, contrary to *Parma* that deals with the deceptively misdescriptive branch of paragraph 12(1)(b) of the Act.

Leyda a statué à tort que « l’alinéa 12(1)b), à tout le moins pour ce qui est du “lieu d’origine”, n’est pas tributaire des connaissances ou du manque de connaissances du consommateur canadien moyen » (*Leyda*, au paragraphe 9).

[36] L’appelante fait également valoir que le présent appel est distinct sur le plan factuel, car, contrairement à l’affaire *Leyda* où la marque n’avait pas été employée avant la demande, la marque LINGAYEN est utilisée de façon continue au Canada depuis 1975. La situation de MC Imports Inc. ressemble à celle de l’affaire *Parma*, un cas d’utilisation antérieure, où les perceptions du « public canadien » ont été prises en compte. Ainsi, le critère approprié est de savoir si le consommateur canadien ordinaire reconnaît la marque comme étant une indication géographique du « lieu d’origine » et établit le lien entre ce lieu d’origine et les marchandises ou les services en question. Elle s’appuie sur les motifs de l’arrêt *Conseil du régime de retraite des enseignants de l’Ontario c. Canada (Procureur général)*, 2012 CAF 60 (*Teachers*), pour le critère applicable en vertu de l’alinéa 12(1)b) et soutient que le point de vue du consommateur ordinaire est [TRADUCTION] « essentiel » à la décision.

[37] En effet, l’appelante affirme que les consommateurs canadiens en général ne connaissent pas Lingayen ou ne savent pas que les marchandises proviennent de Lingayen. Lingayen est une ville relativement petite des Philippines; les Philippino-Canadiens représentent une petite partie de la population nationale et les produits de poissons en provenance des Philippines ne représentent qu’une faible partie des importations canadiennes. Eu égard à l’appréciation de ces éléments, l’appelante affirme que rien ne permet de conclure que le consommateur ordinaire reconnaîtrait la marque comme étant descriptive du lieu d’origine des marchandises en question.

[38] Pour l’intimée, la décision *Leyda* était l’autorité jurisprudentielle qu’il convenait de suivre, parce que cette affaire porte sur la question de savoir si la marque [TRADUCTION] « donne une description claire du lieu d’origine », contrairement à la jurisprudence *Parma* qui porte sur le volet description fautive ou trompeuse de l’alinéa 12(1)b) de la Loi.

[39] In any event, it is not essential to make a definite choice between *Leyda* and *Parma* if our Court agrees with the Judge's reasoning and ultimate conclusion. This Court could, as the Federal Court did, omit to choose between the two proposed tests under paragraph 12(1)(b) of the Act given the Judge's conclusion that both approaches lead to the same result. The respondent opines that *Parma* and *Leyda* are actually reconcilable tests: "they are differentiated on the mischief that they seek to prevent", either misleading the public or monopolizing a descriptive word to the exclusion of other traders (respondent's memorandum of fact and law, at paragraphs 53–55).

[40] I believe that this appeal highlights a need for guidance from this Court with respect to the registrability of trade-marks that describe places of origin of wares and services.

[41] Paragraph 12(1)(b) of the Act establishes that a trade-mark is not registrable if it is "either clearly descriptive or deceptively misdescriptive in the English or French language of the character or quality of the goods or services in association with which it is used or proposed to be used ... or of their place of origin".

[42] The interpretation of this provision with respect to the character or quality of goods is well established. This Court described the test in paragraph 29 of *Teachers*:

It is trite law that the proper test for a determination of whether a trade-mark is clearly descriptive is one of first impression in the mind of a normal or reasonable person. If such a person is unclear or uncertain as to the significance of the trade-mark in relation to the wares or services or if the trade-mark is suggestive of a meaning other than one describing the wares or services, then the word is not clearly descriptive. One should not arrive at a determination of the issue by critically analyzing the words of the trade-mark, but rather by attempting to ascertain the immediate impression created by the trade-mark in association with the wares or services with which it is used or proposed to be used.

[39] De toute manière, il n'est pas essentiel de faire un choix définitif entre les décisions *Leyda* et *Parma* si la Cour retient le raisonnement du juge et sa conclusion finale. Notre Cour pourrait, comme l'a fait la Cour fédérale, omettre d'opter entre les deux critères proposés en vertu de l'alinéa 12(1)b) de la Loi étant donné la conclusion du juge selon laquelle les deux méthodes aboutissent à la même solution. L'intimée soutient que les décisions *Parma* et *Leyda* consacrent en réalité des critères conciliables : [TRADUCTION] « Ils se différencient principalement sur le méfait qu'ils visent à prévenir », soit d'induire la population en erreur ou de monopoliser un mot descriptif à l'exclusion des autres commerçants (mémoire des faits et du droit de l'intimée, aux paragraphes 53 à 55).

[40] Je crois que le présent appel met en relief la nécessité que notre Cour formule des directives concernant la possibilité d'enregistrer des marques de commerce qui décrivent les lieux d'origine des marchandises et des services.

[41] L'alinéa 12(1)b) de la Loi dispose qu'une marque de commerce n'est pas enregistrable si 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 produits ou services en liaison avec lesquels elle est employée, ou en liaison avec lesquels on projette de l'employer; [...] ou de leur lieu d'origine ».

[42] L'interprétation de cette disposition en ce qui concerne la nature et la qualité des produits est bien fixée. Notre Cour a défini le critère au paragraphe 29 de l'arrêt *Teachers* :

Il est de jurisprudence constante que le critère applicable pour décider si une marque de commerce donne une description claire est celui de la première impression créée dans l'esprit de la personne normale ou raisonnable. Si cette personne n'est pas certaine de la signification de la marque de commerce en ce qui concerne les marchandises ou les services ou si elle hésite à ce sujet ou encore si la marque de commerce suggère un sens autre qu'un sens qui décrit les marchandises ou les services, on ne peut pas dire que ce mot donne une description claire. On ne devrait pas tenter de résoudre la question en procédant à une analyse critique des mots qui forment la marque, mais on devrait plutôt tenter de déterminer l'impression

[43] The purpose of the rule against clearly descriptive trade-marks is also well established. The Court in *Teachers* endorsed the following words of the Privy Council (*Eastman Photographic Materials Company Ltd. v. Comptroller-General of Patents, Designs and Trade Marks*, [1898] A.C. 571 (H.L.), at page 580, quoted in *Teachers*, at paragraph 35):

If, then, the use of every word in the language was to be permitted as a trade-mark, it was surely essential to prevent its use as a trade-mark where such use would deprive the rest of the community of the right which they possessed to employ that word for the purpose of describing the character or quality of goods.

[44] Whether describing the character or quality of goods or their place of origin, the same rationale applies: maintaining a monopoly over the use of words to describe their origin is to unduly deprive potential competitors of the opportunity to so describe their own goods (see *Hughes on Trade Marks*, 2nd ed. loose-leaf (Markham, Ont.: LexisNexis Canada, 2005), at paragraph 31; *Fox on Canadian Law of Trade-marks and Unfair Competition*, 4th ed. loose-leaf (Toronto: Carswell, 2002), at page 5-44).

[45] Unlike the test whether the mark is clearly descriptive of the goods' quality or character, the test in the context of place of origin is not clear in the jurisprudence, and there is no authority binding on this Court. As a result, the Judge and the parties focussed on *Parma* and *Leyda*. It is now useful to discuss these cases at length and to look at their subsequent treatment with respect to the analysis of paragraph 12(1)(b) of the Act. I start with *Parma* relied upon by the appellant.

[46] In *Parma*, the trade-mark PARMA [registration No. TMA179637] used in association with various meat products, and in particular prosciutto, was

immédiate que donne la marque, compte tenu des marchandises ou des services avec lesquels elle est utilisée ou avec lesquels on se propose de l'utiliser.

[43] L'objectif de la règle interdisant les marques de commerce clairement descriptives est également bien défini. Notre Cour dans l'arrêt *Teachers* a souscrit aux observations suivantes du Conseil privé (*Eastman Photographic Materials Company Ltd. v. Comptroller-General of Patents, Designs and Trade Marks*, [1898] A.C. 571 (H.L.), à la page 580, cité dans l'arrêt *Teachers*, au paragraphe 35) :

[TRADUCTION] 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 des marchandises.

[44] Que ce soit pour donner une description de la nature ou de la qualité des marchandises ou de leur lieu d'origine, le même raisonnement vaut : maintenir le monopole sur l'utilisation des mots pour décrire leur origine, c'est priver indûment les concurrents potentiels de la possibilité de décrire leurs propres produits (voir *Hughes on Trade Marks*, 2^e éd. feuilles mobiles (Markham, Ont. : LexisNexis Canada, 2005), au paragraphe 31; *Fox on Canadian Law of Trade-marks and Unfair Competition*, 4^e éd. feuilles mobiles (Toronto : Carswell, 2002), à la page 5-44).

[45] Contrairement au critère permettant de rechercher si la marque donne une description claire de la nature ou de la qualité des produits, le critère applicable en matière de lieu d'origine n'est pas clair dans la jurisprudence, et il n'existe pas d'autorité contraignante s'imposant à notre Cour. En conséquence, le juge et les parties se sont concentrés sur les décisions *Parma* et *Leyda*. Il est maintenant utile de discuter cette jurisprudence en détail et d'examiner leur sort ultérieur relativement à l'analyse de l'alinéa 12(1)b) de la Loi. Je commence par la jurisprudence *Parma* sur laquelle se fonde l'appelante.

[46] Dans l'affaire *Parma*, la marque de commerce PARMA [n° d'enregistrement LMC179637] employée en liaison avec divers produits de viande,

challenged as deceptively misdescriptive of place of origin by a group of producers of prosciutto located in Parma, Italy. This issue was deceptive misdescription as opposed to clear description because the goods associated with the PARMA trade-mark were not actually produced in Parma.

[47] The Federal Court adopted the test stated by Cattanach J. of the Federal Court of Canada (Trial Division) in *Atlantic Promotions Inc. v. Canada (Registrar of Trade Marks)* (1984), 2 C.P.R. (3d) 183 (at page 186):

In my view the proper test to be applied to the determination as to whether a trade mark in its entirety is deceptively misdescriptive must be whether the general public in Canada would be misled into the belief that the product with which the trade mark is associated had its origin in the place of a geographic name in the trade mark.

[48] As a result of this test, it was determined that because ordinary consumers in Canada at the relevant time were not generally aware of Parma as a region in Italy or of its association with meat products, the public would not likely be misled into believing that the goods sold in association with the trade-mark had their origin in Parma. The trade-mark was thus not deceptively misdescriptive. The Federal Court of Appeal upheld the Federal Court's decision without reasons of its own, stating general agreement with the Federal Court's reasons (2002 FCA 169, 18 C.P.R. (4th) 414).

[49] As mentioned before, the appellant relies on *Parma* to support its view that its trade-mark is not clearly descriptive: the general public in Canada, understood in its broadest sense, does not associate its wares and services with the municipality of Lingayen.

[50] For the appellant, it matters little that, unlike the present case, *Parma* addresses the deceptively misdescriptive part of paragraph 12(1)(b). What matters most is that, contrary to *Parma* and to the present case, *Leyda*

et en particulier le prosciutto, était contestée comme étant faussement descriptive du lieu d'origine par un groupe de producteurs de prosciutto établis à Parme, en Italie. La question était relative à la description fautive et trompeuse par opposition à la description claire, parce que les produits en liaison avec lesquels la marque de commerce PARMA était employée n'étaient pas réellement produits à Parme.

[47] La Cour fédérale a retenu le critère consacré par le juge Cattanach de la Cour fédérale du Canada (Section de première instance) à l'occasion de l'affaire *Promotions Atlantiques Inc. c. Canada (Registraire des marques de commerce)*, [1984] A.C.F. n° 606 (QL) :

[...] le critère que l'on doit appliquer pour déterminer si une marque dans son entier constitue une description fautive et trompeuse consiste à savoir si le public canadien serait induit en erreur sur l'origine du produit associé [sic] à la marque de commerce et croirait que ce produit provient de l'endroit désigné par le nom géographique.

[48] À la suite de l'application de ce critère, il a été conclu qu'étant donné qu'à l'époque visée, les consommateurs ordinaires au Canada n'étaient généralement pas au courant de l'existence de Parme comme une région de l'Italie ni de son lien avec les produits à base de viande, le public n'était pas susceptible d'être induit en erreur de façon à croire que les produits vendus en liaison avec la marque de commerce provenaient de Parme. La marque de commerce n'était donc ni faussement descriptive ni trompeuse. La Cour d'appel fédérale a confirmé la décision de la Cour fédérale sans formuler de motifs propres, signalant son accord général avec les motifs de la Cour fédérale (2002 CAF 169).

[49] Comme il est signalé plus haut, l'appelante cite la jurisprudence *Parma* à l'appui de sa thèse portant que sa marque ne donne pas une description claire : le public canadien, entendu dans son sens le plus large, n'associe pas ses marchandises et services à la municipalité de Lingayen.

[50] Pour l'appelante, il importe peu que, contrairement à la présente affaire, la jurisprudence *Parma* porte sur l'élément « description fautive et trompeuse » de l'alinéa 12(1)(b). Ce qui importe le plus c'est que,

is a first-use case. That is *Leyda* was about a proposed trade-mark that had never been used in Canada by the applicant, while in *Parma* the trade-mark had been in continuous use prior to registration.

[51] This brings me to *Leyda*, in which the Federal Court considered the proposed trade-mark LEYDA for use in association with wine. The wine in question was produced in Leyda, a region in Chile. The Court rejected the proposition that for the mark to be clearly descriptive the average consumer must perceive that the wine was produced in Leyda. It stated its approach as follows (at paragraph 9):

Those “far away places with strange sounding names” may call some more than others, but [paragraph] 12(1)(b), at least as far as “place of origin” is concerned, is not dependent on the knowledge, or lack thereof, of the average Canadian consumer. The Registrar rightly pointed out that there was no real evidence before him as to the state of mind of such a person. Would he or she be one who reads the wine magazines referred to by those who opposed the application, or one whose knowledge is limited to red, white, rosé or bubbly? Over the past several years, a great many wines have been introduced to the market from “new world” countries such as Chile, Argentina, Australia and New Zealand. Other countries may follow suit. Although decided in a different context, the decision of the Supreme Court in *Home Juice Co. v. Orange Maison Ltée*, [1970] S.C.R. 942, 16 D.L.R. (3d) 740, can be relied upon for the proposition that a shrewd trader should not be permitted to monopolize the name of a foreign wine district in Canada by registering it as a trade-mark.

[52] In my view, this is the right approach. *Parma*, with its general public approach is not the proper jurisprudential authority to rely upon when facing a clearly descriptive case. In any event, although *Parma* does not engage in the distinction between clearly descriptive and deceptively misdescriptive, it certainly does not reject it.

contrairement à l’affaire *Parma* et à la présente affaire, *Leyda* est une affaire de première utilisation. En effet, l’affaire *Leyda* portait sur une marque de commerce projetée qui n’avait jamais été utilisée au Canada par la demanderesse, alors que dans l’affaire *Parma* la marque de commerce avait été employée de façon continue avant l’enregistrement.

[51] Cela m’amène à l’affaire *Leyda*, à l’occasion de laquelle la Cour fédérale a examiné la marque de commerce projetée LEYDA aux fins de son utilisation en liaison avec le vin. Le vin en question était produit à Leyda, une région du Chili. La Cour a rejeté la thèse selon laquelle, pour que la marque soit clairement descriptive, le consommateur moyen devait percevoir que le vin était produit à Leyda. Elle a défini son approche comme suit (au paragraphe 9) :

Ces « endroits éloignés aux noms étranges » peuvent être plus évocateurs pour certains que pour d’autres, mais l’alinéa 12(1)b), à tout le moins pour ce qui est du « lieu d’origine », n’est pas tributaire des connaissances ou du manque de connaissances du consommateur canadien moyen. Le registraire a souligné à juste titre qu’il ne disposait d’aucune preuve véritable de l’état d’esprit d’une telle personne. Pourrait-il s’agir de la personne qui lit les revues vinicoles à laquelle renvoient les auteurs de l’opposition à la demande, ou de la personne dont les connaissances se limitent au rouge, au blanc, au rosé ou au mousseux? Au cours des dernières années, de très nombreux vins ont fait leur apparition sur le marché en provenance des pays « du nouveau monde » comme le Chili, l’Argentine, l’Australie et la Nouvelle-Zélande. D’autres pays pourraient s’ajouter. Bien qu’elle ait été rendue dans un contexte différent, l’arrêt de la Cour suprême *Home Juice Co. c. Orange Maison Ltée*, [1970] R.C.S. 942, 16 D.L.R. (3d) 740, peut être invoqué pour faire valoir qu’un négociant habile ne devrait pouvoir monopoliser au Canada le nom d’un district vinicole étranger en l’enregistrant comme marque de commerce.

[52] Selon moi, telle est la bonne approche. La décision *Parma*, avec son approche fondée sur le grand public, n’est pas l’autorité jurisprudentielle sur laquelle il convient de s’appuyer lorsqu’on est confronté à un cas de description claire. De toute façon, bien que la jurisprudence *Parma* n’opère nulle distinction entre la description claire et la description fautive et trompeuse, elle ne la rejette certainement pas.

[53] As mentioned, *Parma* takes its source in *Atlantic Promotions*, also a deceptively misdescriptive case. It is of interest, however, to note a passage from that case not referred to in *Parma* or by the parties, where Cattanach J. stated a general approach to geographic names (*Atlantic Promotions*, at page 195):

A geographical word is usually regarded as being clearly descriptive or deceptively misdescriptive of the place of origin and because of that any person in a particular locality is at liberty to apply the place or origin to his wares unless perchance the word has become distinctive of one person's wares.

The words used in para. 12(1)(b) of the Trade Marks Act are "place of origin". Thus if a geographical name is attached to wares there made it is "clearly descriptive of the origin". If the wares are not made there then the word is misdescriptive and mayhap deceptively so depending on the circumstances. [Emphasis added.]

[54] Cattanach J. emphasized that, where a word has a geographic meaning but it also has others, that the ordinary meaning as it would be understood by ordinary people should be the meaning attributed to the term. The trade-mark at issue was MILAN SHOWERGEL. The Court determined that although "Milan" can refer to a man's name as well as the name of a city in Italy, it would ordinarily be understood to refer to the city. On that basis, the mark was deceptively misdescriptive (*Atlantic Promotions*, at pages 195–197).

[55] On my reading, *Atlantic Promotions* stands for a distinction between clearly descriptive and deceptively misdescriptive cases in that consumer perception is only relevant in deceptively misdescriptive type cases. The analysis of consumer perception is not immediately helpful for a case where it is alleged that a geographic place name would be perceived not as having another meaning, but as a coined word because the ordinary consumer is ignorant of the place.

[53] Comme il est signalé plus haut, la jurisprudence *Parma* s'inscrit dans le sillage de la jurisprudence *Promotions Atlantiques*, laquelle porte également sur une affaire de description fautive et trompeuse. Il est toutefois intéressant de relever un passage de cet arrêt auquel il n'est pas fait référence dans la décision *Parma* ou par les parties, où le juge Cattanach a proposé une approche générale pour les noms géographiques :

On considère habituellement qu'un nom géographique constitue une description claire ou une description fautive et trompeuse du lieu d'origine, de sorte que toute personne, dans un endroit donné, peut utiliser le nom du lieu d'origine pour désigner ses produits à moins que, par hasard, ce nom ne serve à identifier les marchandises d'une personne.

Les mots utilisés à l'alinéa 12(1)b) de la *Loi sur les marques de commerce* sont « lieu d'origine ». Le fait de lier un nom d'un lieu géographique à des marchandises qui sont fabriquées à l'endroit désigné par ce nom constitue donc « une description claire du lieu d'origine ». Si les marchandises ne sont pas fabriquées à cet endroit, le mot constitue une description fautive et trompeuse ou peut, selon les circonstances, induire en erreur. [Non souligné dans l'original.]

[54] Le juge Cattanach a souligné que, lorsque le mot a un sens géographique, mais a aussi d'autres sens, le sens ordinaire tel qu'il est compris par les gens ordinaires doit être le sens attribué au mot. La marque de commerce en question était MILAN SHOWERGEL. La Cour a conclu que, même si « Milan » peut renvoyer au nom d'un homme ainsi qu'au nom d'une ville en Italie, il serait généralement compris comme désignant la ville. Sur cette base, la marque donnait une description fautive et trompeuse (*Promotions Atlantiques*).

[55] Selon ma lecture, la jurisprudence *Promotions Atlantiques* enseigne qu'il faut opérer une distinction entre les cas de description claire et les cas de description fautive et trompeuse en ce sens que la perception du consommateur est pertinente uniquement dans des cas types de description fautive et trompeuse. L'analyse de la perception d'un consommateur n'est pas immédiatement utile ou avantageuse lorsqu'il est allégué que le nom d'un lieu géographique serait perçu non pas comme ayant un autre sens, mais comme un mot inventé parce que le consommateur ordinaire ne connaît pas le lieu désigné.

[56] How, then, does one determine whether a geographic name is unregistrable as a trade-mark because it is clearly descriptive of place of origin? First, by determining that the trade-mark is a geographical name; second, by determining the place of origin of the wares or services; and third by assessing the trade-mark owner's assertions of prior use, if any.

- (a) whether the impugned trade-mark is a geographic name

[57] This may require resort to consumer perceptions where, as in *Atlantic Promotions*, the name of a geographic place (name or location) also has other meanings. For example, "Sandwich" is the name of a number of towns in the United States and the United Kingdom, but it is also a word referring to a common food item. Cattanach J. considered this question in *Atlantic Promotions*, stating that the primary meaning of the word to a person of "ordinary education and intelligence" (at page 196) dictates its meaning.

[58] I agree with this approach, but would caution that this first step does not mean that names of places not widely known to Canadians fall somehow outside the ambit of paragraph 12(1)(b)'s prohibition of clearly descriptive trade-marks. This nature of inquiry is only relevant when there are multiple meanings to the word in question, not all of which are geographic. It must then be determined which meaning predominates. If, going back to my example, proper evidence establishes that the primary meaning of "Sandwich" does not refer to a geographic place, then such a trade-mark cannot be clearly descriptive or deceptively misdescriptive of place of origin.

[59] Further, where such an inquiry is necessary, the relevant ordinary consumer from whose perspective this question ought to be considered is the ordinary consumer of the products or services with which the mark is associated.

[56] Comment peut-on alors décider si un nom géographique n'est pas enregistrable comme marque de commerce parce qu'il donne une description claire du lieu d'origine? D'abord, en concluant que la marque de commerce est un nom géographique; ensuite en déterminant le lieu d'origine des produits ou des services; et enfin en évaluant les affirmations du propriétaire de la marque quant à l'emploi antérieur, le cas échéant.

- a) la marque de commerce contestée est-elle un nom géographique?

[57] Cela pourrait appeler le recours aux perceptions du consommateur lorsque, comme dans l'affaire *Promotions Atlantiques*, le nom d'un lieu géographique (le nom ou le lieu) a également un autre sens. Par exemple, « Sandwich » est le nom d'un certain nombre de villes aux États-Unis et au Royaume-Uni, mais c'est aussi un mot qui désigne un produit alimentaire commun. Le juge Cattanach a examiné cette question à l'occasion de l'affaire *Promotions Atlantiques*, et déclaré que le sens premier d'un mot pour une personne « d'une éducation et d'une intelligence ordinaires moyenne » dicte son sens.

[58] Je souscris à cette approche, mais une nuance est de mise : cette première étape ne signifie pas que les noms des lieux qui ne sont pas largement connus des Canadiens se situent en quelque sorte en dehors du champ de l'interdiction de l'alinéa 12(1)(b) qui vise les marques de commerce clairement descriptives. Cette nature de l'enquête est uniquement pertinente si plusieurs sens s'attachent au mot en question, dont tous ne sont pas géographiques. Ensuite, il convient de déterminer le sens qui prédomine. Si, en revenant sur mon exemple, il ressort des éléments de preuve pertinents que le sens premier de « Sandwich » ne renvoie pas à un lieu géographique, alors une telle marque de commerce ne saurait être considérée comme donnant une description claire ou donnant une description fausse et trompeuse du lieu d'origine.

[59] Par ailleurs, lorsqu'une telle recherche est nécessaire, le consommateur ordinaire pertinent, d'après le point de vue duquel cette question doit être examinée, est le consommateur ordinaire des produits ou des services avec lesquels la marque est associée.

[60] Despite the approach stated in *Parma* that the ordinary consumer is the general public in Canada, the weight of authorities support the Judge's approach when assessing the validity of the registration on a test where "clear description and deceptive misdescription pivot on the perceptions held by ordinary consumers are engaged" (Judge's reasons, at paragraph 29). The Judge relied on reference to "the average retailer, consumer or user of the type of wares or services the mark is associated with" (*Cliche v. Canada (Attorney General)*, 2012 FC 564, 103 C.P.R. (4th) 411, at paragraph 22) and to the endorsement in another case of a survey focussed not on the general public but on consumers who were aware of the relevant brand and likely to purchase the wares in question, for the purposes of determining distinctiveness in an expungement proceeding (*Cross-Canada Auto Body Supply (Windsor) Limited v. Hyundai Auto Canada*, 2007 FC 580, 60 C.P.R. (4th) 406, at paragraph 31).

[61] I note that even authorities citing *Parma* have tended not to adopt the view that the "general public" is the relevant consumer perspective, referring instead to the ordinary consumer of the wares or services with which the trade-mark is used (*Boston Pizza International Inc. v. Boston market Corp.*, 2003 FC 892, 27 C.P.R. (4th) 52, at paragraph 36; *ITV Technologies Inc. v. WIC Television Ltd.*, 2003 FC 1056, 29 C.P.R. (4th) 182, at paragraph 71).

[62] As I mentioned above, the appellants rely heavily on academic commentary endorsing *Parma* and rejecting *Leyda*. I find this commentary unpersuasive. In particular, the authors fail to engage in any distinction between clearly descriptive and deceptively misdescriptive cases, and simply assert that *Leyda* was wrongly decided. Once again, I disagree.

[63] In brief, in a clearly descriptive case, the resort I describe to the perspective of the ordinary consumer (as defined at paragraph 59, above) is only meaningfully relevant when there is ambiguity whether the trade-mark actually refers to a place.

[60] Malgré l'approche consacrée par la jurisprudence *Parma* portant que le consommateur ordinaire est le public canadien, la jurisprudence penche nettement du côté de l'approche du juge lors de l'évaluation de la validité de l'enregistrement selon un critère où « le pivot de la description claire ainsi que de la description fautive et trompeuse sur les perceptions des consommateurs ordinaires entre en jeu » (motifs du juge, au paragraphe 29). Le juge s'appuie sur la référence au « détaillant habituel moyen, le consommateur ou l'utilisateur du type de marchandises ou de services auxquels est associée la marque » (*Cliche c. Canada (Procureur général)*, 2012 CF 564, au paragraphe 22) et sur l'approbation dans une autre affaire d'une enquête portée non pas sur le grand public, mais sur les consommateurs qui connaissaient la marque concernée et étaient plus enclins à acheter les produits en question, aux fins de détermination du caractère distinctif dans une procédure en radiation (*Cross-Canada Auto Body Supply (Windsor) Limited c. Hyundai Auto Canada*, 2007 CF 580, au paragraphe 31).

[61] Je constate même que les décisions citant la jurisprudence *Parma* avaient tendance à ne pas retenir l'opinion selon laquelle le « grand public » représente le point de vue du consommateur pertinent, en se référant plutôt au consommateur ordinaire des produits ou des services en liaison avec lesquels la marque de commerce est employée (*Boston Pizza International Inc. c. Boston market Corp.*, 2003 CF 892, au paragraphe 36; *ITV Technologies Inc. c. WIC Television Ltd.*, 2003 CF 1056, au paragraphe 71).

[62] Comme je l'ai signalé ci-dessus, les appelantes s'appuient essentiellement sur la doctrine qui approuve la jurisprudence *Parma* et rejette la jurisprudence *Leyda*. Cela ne me convainc pas. En particulier, les auteurs omettent d'opérer la distinction entre les cas de description claire et les cas de description fautive et trompeuse, et affirment simplement que l'affaire *Leyda* a été mal jugée. Je rejette également cette thèse.

[63] En bref, dans un cas de description claire, le recours au point de vue du consommateur ordinaire que j'ai décrit (tel qu'il est défini au paragraphe 59 ci-dessus) n'est vraiment pertinent que lorsqu'il y a ambiguïté quant à la question de savoir si la marque de commerce renvoie réellement au lieu en question.

[64] Once it is concluded that the trade-mark refers to a geographic location, the focus of the analysis becomes the origin of the wares or services.

- (b) whether the wares or services originate from the geographic location used as the trade-mark

[65] If the wares or services originate in the place referred to by the trade-mark, then the trade-mark is clearly descriptive of place of origin. There is no ambiguity when the trade-mark is the name of the place of origin that would invite further inquiry: referring to the place of origin by its name is the pinnacle of clarity. This is why the perspective of the ordinary consumer of the wares or services is unnecessary. As stated earlier, when filing an application for registration of a trade-mark referring to a geographical place, an applicant should not be allowed to benefit from the consumer's lack of knowledge in geography. Let it be clear that it is irrelevant at this stage whether a trade-mark that uses a geographic name has become distinctive of the product or service with which it is associated: this is a different inquiry discussed below at paragraph 69 and following.

[66] On the other hand, if the trade-mark refers to a geographic place that is not the actual place of origin of the goods or services, then it cannot be clearly descriptive of place of origin. It is misdescriptive, and further analysis is required to determine whether it is deceptively so (see *Atlantic Promotions*, at page 195). As this is a clearly descriptive case, it is unnecessary to set out the analytical approach under the deceptively misdescriptive branch of paragraph 12(1)(b) of the Act in relation to place of origin.

[67] In sum, if a trade-mark is a geographic name that refers to the actual place of origin of the goods or services with which the trade-mark is associated, it is clearly descriptive of place of origin within the meaning of paragraph 12(1)(b) of the Act, and is therefore not registrable.

[64] Dès lors qu'il est conclu que la marque de commerce renvoie à un lieu géographique, l'origine des marchandises ou des services devient l'objet de l'analyse.

- b) les produits ou les services proviennent-ils du lieu géographique utilisé comme marque de commerce?

[65] Si les produits ou les services proviennent du lieu auquel renvoie la marque de commerce, alors cette marque donne une description claire du lieu d'origine. Il n'y a aucune ambiguïté lorsque la marque de commerce est le nom d'un lieu d'origine qui inviterait à une enquête plus approfondie : faire référence au lieu d'origine par son nom est le summum de la clarté. C'est pourquoi le point de vue du consommateur ordinaire des produits ou des services n'est pas nécessaire. Comme il a été signalé précédemment, en déposant une demande d'enregistrement d'une marque de commerce qui renvoie à un lieu géographique, le demandeur ne doit pas être autorisé à bénéficier du manque de connaissances du consommateur en géographie. Je tiens à préciser qu'il n'est pas pertinent à ce stade de rechercher si une marque de commerce qui utilise un nom géographique est devenue distinctive du produit ou du service avec lequel elle est associée : il s'agit d'une démarche différente discutée ci-dessous aux paragraphes 69 et suivants.

[66] D'autre part, si la marque de commerce renvoie à un lieu géographique qui n'est pas le véritable lieu d'origine des biens ou des services, celle-ci ne saurait être clairement descriptive du lieu d'origine. Elle est faussement descriptive et une analyse plus approfondie est nécessaire pour rechercher si elle est aussi trompeuse (voir *Promotions Atlantiques*). Comme la présente affaire est un cas de description claire, il n'est pas nécessaire d'énoncer l'approche analytique en vertu du volet description fausse ou trompeuse de l'alinéa 12(1)b) de la Loi en lien avec le lieu d'origine.

[67] En somme, si la marque de commerce est un nom géographique qui renvoie au véritable lieu d'origine des produits ou des services avec lesquels la marque est associée, elle est clairement descriptive du lieu d'origine au sens de l'alinéa 12(1)b) de la Loi, et n'est donc pas enregistrable.

[68] This approach is consistent with the authorities and with the purposes of prohibiting registration of geographically descriptive trade-marks. It should remain open to all producers of goods and services to describe the origin of what they are selling, even if the ordinary consumer might not be previously familiar with that place.

(c) whether the trade-mark's prior use is relevant

[69] A determination that the trade-mark is clearly descriptive of place of origin is not, however, necessarily a complete answer to registrability under section 12 of the Act. It is at this stage in the analysis that the issue, emphasized by the appellant, of a trade-mark's prior use becomes relevant.

[70] Subsection 12(2) of the Act provides an exception to paragraph 12(1)(b): despite being clearly descriptive or deceptively misdescriptive, a trade-mark is nonetheless registrable if it has become distinctive, as of the date of application, due to its use in Canada by the applicant or the applicant's predecessor in title.

[71] Counsel for the appellant argued at the hearing of this appeal that it is impossible for a trade-mark to be simultaneously descriptive and distinctive, and that because its trademark was distinctive, it could not be descriptive.

[72] The interaction of paragraph 12(1)(b) and subsection 12(2) of the Act clearly dictate otherwise: a descriptive trade-mark may become distinctive despite its descriptiveness through use. If it has become distinctive by the date of application, through use in Canada by the applicant, it is registrable *despite* being descriptive. This does not mean that it has ceased to be descriptive and it does not undermine the analysis under paragraph 12(1)(b) (see *Molson Breweries v. John Labatt Ltd.*, [2000] 3 F.C. 145 (C.A.), at paragraph 32).

[68] Cette approche est conforme à la jurisprudence et aux objectifs de l'interdiction d'enregistrer les marques de commerce descriptives du point de vue géographique. Il convient de laisser la possibilité ouverte à tous les producteurs de marchandises et de services d'indiquer l'origine de ce qu'ils vendent, même si le consommateur ordinaire ne connaissait pas ce lieu auparavant.

c) l'usage antérieur de la marque de commerce est-il pertinent?

[69] Lorsqu'il est conclu que la marque de commerce est clairement descriptive du lieu d'origine, cela n'est cependant pas nécessairement une réponse complète à la possibilité d'enregistrer en vertu de l'article 12 de la Loi. C'est à ce stade de l'analyse que la question, soulevée par l'appelante, de l'utilisation antérieure de la marque de commerce devient pertinente.

[70] Le paragraphe 12(2) de la Loi prévoit une exception à l'alinéa 12(1)b) : même si elle donne une description claire ou donne une description fautive et trompeuse, une marque de commerce peut néanmoins 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 de la demande d'enregistrement la concernant.

[71] L'avocat de l'appelante a soutenu, lors de l'audition du présent appel, qu'il est impossible qu'une marque de commerce soit à la fois descriptive et distinctive et que, comme sa marque de commerce était distinctive, elle ne pouvait pas être descriptive.

[72] Il résulte clairement de l'interaction de l'alinéa 12(1)b) et du paragraphe 12(2) de la Loi le contraire : une marque descriptive peut devenir distinctive malgré son caractère descriptif par l'usage. Si la marque de commerce a été employée au Canada par le requérant, de façon à être devenue distinctive à la date de la demande, elle peut être enregistrée *malgré* son caractère descriptif. Cela ne signifie pas qu'elle a cessé d'être descriptive et cela ne remet pas en question l'analyse aux termes de l'alinéa 12(1)b) (voir *Brasseries Molson c. John Labatt Ltée*, [2000] 3 C.F. 145 (C.A.), au paragraphe 32).

[73] In a case where there has been no prior use of the trade-mark, there is clearly no resort to subsection 12(2) and the analysis stops once it has been determined that the trade-mark is clearly descriptive within the meaning of paragraph 12(1)(b). In a prior-use case, however, it is open to the applicant to argue that through this prior use the trade-mark has developed distinctiveness such that it falls within the subsection 12(2) exception.

[74] It is also at this stage that consumer perceptions become highly relevant. The burden is on the registrant to prove that its trade-mark had acquired distinctiveness due to use in Canada at the time of registration. While normally, the burden is on the party challenging an otherwise valid trade-mark to demonstrate that it *lacks* distinctiveness, the trade-mark holder or applicant must positively demonstrate that it falls within the words of subsection 12(2) when the trade-mark is clearly descriptive or deceptively misdescriptive within the meaning of paragraph 12(1)(b).

[75] This Court has held that what must be demonstrated is that the trade-mark “although it may be descriptive, has acquired a dominant secondary or distinctive meaning in relation to the wares or services” with which it is associated (*Molson*, at paragraph 54).

[76] How does one demonstrate that a mark has acquired such a dominant secondary meaning? Evidence must be presented to demonstrate that from the perspective of the relevant public—that is, people who actually use the product or service in question—the trade-mark has become distinctive of that product or service (*Carling Breweries Ltd. v. Molson Companies Ltd.*, [1984] 2 F.C. 920 (T.D.), at page 930; affirmed (1988), 16 C.I.P.R. 157 (F.C.A.)). It is clear that mere evidence of prior use will not satisfy the requirement under subsection 12(2), which requires both prior use and acquired distinctiveness as a result of that use.

[73] Dans le cas où il n’y a pas eu d’emploi antérieur de la marque, il n’est évidemment pas question de recourir au paragraphe 12(2) et l’analyse s’arrête dès qu’on a conclu que la marque de commerce donne une description claire au sens de l’alinéa 12(1)b). En cas d’utilisation antérieure, le demandeur peut cependant soutenir qu’en raison de son emploi, la marque de commerce a acquis un caractère distinctif de telle sorte qu’elle répond aux conditions de l’exception prévue au paragraphe 12(2).

[74] C’est également à ce stade que les perceptions du consommateur deviennent très pertinentes. Il incombe au requérant la charge de prouver que sa marque de commerce avait acquis un caractère distinctif du fait de son emploi au Canada au moment de l’enregistrement. Bien qu’il soit normalement imposé à la partie qui conteste une marque de commerce par ailleurs valide le fardeau de démontrer qu’elle est *dépourvue* de caractère distinctif, le titulaire de la marque de commerce ou le requérant doit prouver de manière affirmative que celle-ci relève du paragraphe 12(2) lorsque la marque de commerce donne une description claire ou donne une description fautive et trompeuse au sens de l’alinéa 12(1)b).

[75] Notre Cour enseigne déjà que ce qui doit être démontré c’est que la marque de commerce, « bien qu’elle puisse être descriptive, a acquis une signification seconde et distinctive prépondérante en liaison avec [l]es marchandises ou [l]es services » avec lesquels elle est associée (*Molson*, au paragraphe 54).

[76] Comment démontrer qu’une marque a acquis une telle signification seconde prépondérante? Il faut produire des éléments de preuve dont il ressort que, du point de vue du public pertinent — c’est-à-dire les personnes qui utilisent réellement le produit ou le service en question — la marque de commerce est devenue distinctive de ce produit ou service (*Carling Breweries Ltd. c. Molson Companies Ltd.*, [1984] 2 C.F. 920 (1^{re} inst.), à la page 930; confirmé par : [1988] A.C.F. n° 10 (C.A.) (QL), (1988), 16 C.I.P.R. 157, 19 C.P.R. (3d) 129 (C.A.F.) (version anglaise)). Il est clair qu’une simple preuve d’emploi antérieur ne satisfait pas à l’exigence prévue au paragraphe 12(2) qui requiert à la fois l’emploi antérieur et le caractère distinctif acquis en raison de cet emploi.

C. *Did the Judge err in determining that the mark was not registrable and is invalid pursuant to paragraphs 12(1)(b) and 18(1)(a) of the Act?*

[77] Applying the above analytical approach to this appeal, the result is straightforward.

[78] It has been established that Lingayen is a municipality in the Philippines and that the goods with which the LINGAYEN trade-mark is associated originate in Lingayen. No evidence has been presented to suggest that the ordinary meaning of the word “Lingayen” refers to anything but the municipality. It follows that the trade-mark clearly describes the place of origin of the goods with which it is associated, within the meaning of paragraph 12(1)(b) of the Act.

[79] The appellant did not raise subsection 12(2) or present arguments to the effect that its registration falls within the exception it sets out. However, I understand the appellant’s argument on distinctiveness, in particular its contention that if the trade-mark is distinctive it cannot be descriptive, to implicitly raise this argument.

[80] The appellant’s evidence of prior use is not sufficient to meet the burden of demonstrating that it had acquired distinctiveness at the time of registration. The appellant provided evidence that its product had been continuously sold since 1975 in association with the LINGAYEN trademark, and it provided an expert affidavit contending that because of this the trade-mark had “likely” acquired distinctiveness in the minds of consumers.

[81] Effectively, the appellant has shown nothing more than the fact of its prior use and the speculation of one expert as to consumer perceptions. This is insufficient to meet its burden of proving that the trade-mark acquired distinctiveness in the minds of consumers.

[82] Given my conclusion that the trade-mark is clearly descriptive of place of origin, and that the

C. *Le juge a-t-il commis une erreur en concluant que la marque n’était pas enregistrable et est invalide aux termes des alinéas 12(1)(b) et 18(1)(a) de la Loi?*

[77] Si l’on applique l’approche analytique indiquée plus haut au présent appel, la solution s’impose.

[78] Il a été établi que Lingayen est une municipalité aux Philippines et que les produits avec lesquels la marque de commerce LINGAYEN est associée proviennent de Lingayen. Aucun élément de preuve n’a été présenté dont il ressort que le sens ordinaire du mot « Lingayen » renvoie à toute autre chose que la municipalité. Il s’ensuit que la marque de commerce donne une description claire des produits avec lesquels elle est associée, au sens de l’alinéa 12(1)(b) de la Loi.

[79] L’appelante n’a pas invoqué le paragraphe 12(2) ni fait état d’observations portant que son enregistrement relève de l’exception prévue par ce paragraphe. Toutefois, je comprends que la thèse de l’appelante sur le caractère distinctif, en particulier son allégation selon laquelle si une marque de commerce est distinctive, elle ne peut être descriptive, soulève implicitement cet argument.

[80] La preuve d’emploi antérieur produite par l’appelante n’est pas suffisante pour s’acquitter du fardeau de démontrer que la marque avait acquis le caractère distinctif au moment de l’enregistrement. L’appelante a produit des preuves dont il ressort que son produit est continuellement vendu depuis 1975 en liaison avec la marque LINGAYEN et elle a produit un affidavit d’un expert soutenant qu’en raison de cet usage, la marque de commerce avait « probablement » acquis le caractère distinctif dans l’esprit des consommateurs.

[81] En effet, l’appelante s’est bornée à invoquer le fait de son emploi antérieur et les conjectures d’un expert concernant les perceptions du consommateur. Cela est insuffisant pour s’acquitter du fardeau de prouver que la marque de commerce a acquis un caractère distinctif dans l’esprit des consommateurs.

[82] Compte tenu de ma conclusion que la marque de commerce donne une description claire du lieu

appellant has not demonstrated that it acquired distinctiveness through prior use as of the date it applied for registration, the trade-mark's registration is invalid under paragraph 18(1)(a). The Judge did not err in his conclusion.

D. Did the Judge err in concluding that the trade-mark was invalid for lack of distinctiveness?

[83] The appellant correctly notes that the Judge included in his order that the mark was invalid pursuant to paragraph 18(1)(b) because it was not distinctive at the time of registration, but he did not address or explain this conclusion in his reasons.

[84] While I note the Judge ought to have addressed distinctiveness directly in his reasons, in light of my above conclusion that the registration is invalid under paragraph 18(1)(a), it is unnecessary to consider the alternate grounds of invalidity originally submitted by the respondent under paragraph 18(1)(b).

E. Infringement and Passing Off

[85] In the Federal Court, by way of a notice of cross-motion, the appellant sought damages for trade-mark infringement and passing off. In that vein, it alleged that the respondent “was using the word LINGAYEN in such a way as to cause or be likely to cause confusion in Canada as between its own wares, business and services” and those of the appellant. Thus, the appellant had suffered or was likely to suffer damages while the respondent had made an unlawful profit from the sale of the 49 cases of bagoong guisado (see notice of cross-motion, appeal book, Vol. I, Tab 4, at page 35 and ff.).

(a) Infringement

[86] MC Imports Inc. submits that the Judge erred in his conclusion that even if the registration was valid, the respondent did not infringe its trade-mark. Particularly,

d’origine, et que l’appelante n’a pas démontré que la marque de commerce avait acquis un caractère distinctif en raison d’un emploi antérieur à la date de dépôt de la demande d’enregistrement, l’enregistrement de cette marque de commerce est invalide en vertu de l’alinéa 18(1)a). Le juge n’a pas tiré de conclusion erronée.

D. Le juge a-t-il commis une erreur en concluant que la marque de commerce était invalide en raison de l’absence de caractère distinctif?

[83] L’appelante relève à juste titre que le juge a inclus dans son ordonnance l’observation que la marque était invalide aux termes de l’alinéa 18(1)b) parce qu’elle n’était pas distinctive lors de l’enregistrement, mais il n’a pas discuté ou expliqué sa conclusion dans ses motifs.

[84] Bien que je relève que le juge aurait dû discuter la question du caractère distinctif directement dans ses motifs, compte tenu de ma conclusion énoncée ci-dessus, à savoir que l’enregistrement était invalide aux termes de l’alinéa 18(1)a), il n’est pas nécessaire d’examiner les motifs d’invalidité subsidiaires présentés au départ par l’intimée en vertu de l’alinéa 18(1)b).

E. Violation et commercialisation trompeuse

[85] Devant la Cour fédérale, par avis de requête incidente, l’appelante a demandé des dommages-intérêts pour violation de la marque et commercialisation trompeuse. Dans cette optique, elle a allégué que l’intimée [TRADUCTION] « utilisait le mot LINGAYEN de manière à causer ou à vraisemblablement causer de la confusion au Canada entre ses propres marchandises, entreprises ou services » et ceux de l’appelante. Ainsi, l’appelante avait subi ou était susceptible de subir des dommages au moment où l’intimée a tiré illégalement profit de la vente de 49 caisses de bagoong guisado (voir l’avis de requête incidente, dossier d’appel, vol. I, onglet 4, aux pages 35 et suivantes).

a) Violation

[86] L’appelante soutient que le juge a commis une erreur en concluant que, même si l’enregistrement était valide, l’intimée n’avait pas violé ses droits à l’égard de

it argues that the Judge erred in his determination that the respondent did not use the word “Lingayen” as a trade-mark by relying on the respondent’s intention rather than the public’s actual perception.

[87] Given my conclusion that the mark’s registration is invalid, it is not necessary to address infringement under sections 19 and 20 of the Act. The analysis for infringement, however, is helpful to contextualize passing off, which I discuss below.

[88] The Judge considered the manner in which the respondent used the words “Lingayen Style” on its packaging, noting that these words were used in lesser script, below the respondent’s NPAKASARAP trade-mark, which was identified with a TM symbol, unlike “Lingayen Style”.

[89] He concluded that the respondent did not use the words “Lingayen Style” as a trade-mark to distinguish its product from those of other producers, but in order to indicate a characteristic of its bagoong products. There could therefore be no infringement under sections 19 and 20 of the Act. This requirement of use as a trade-mark derives from the definition of “trade-mark” in section 2 of the Act, and from the text of section 20.

[90] I agree. The Judge arrived at a clear conclusion, well supported by the evidence of the relevant product labels, that the message to the public was to distinguish the respondent’s products through its NPAKASARAP trade-mark and that “Lingayen Style” described a characteristic—that is, that the respondent’s bagoong was in the style of bagoong from Lingayen (Judge’s reasons, at paragraph 46).

[91] The Judge correctly framed his conclusion in respect of the clear message to the public through the respondent’s use of the words “Lingayen Style”, and it was open to him to determine this message through an analysis of the product labels: *Pepper King Ltd. v. Sunfresh Ltd.*, 2000 CanLII 16159, 8 C.P.R. (4th) 485 (F.C.T.D.), at paragraph 54.

sa marque de commerce. Plus précisément, elle soutient que le juge a commis une erreur lorsqu’il a conclu que l’intimée n’avait pas utilisé le mot « Lingayen » comme marque de commerce en se fondant sur l’intention de l’intimée plutôt que sur la perception réelle du public.

[87] Étant donné ma conclusion selon laquelle l’enregistrement de la marque est invalide, il n’est pas nécessaire de discuter la question de la violation aux termes des articles 19 et 20 de la Loi. L’analyse de la violation est toutefois utile pour mettre en contexte la commercialisation trompeuse, que je discute ci-après.

[88] Le juge a examiné la manière dont l’intimée a utilisé les mots « Lingayen Style » sur ses emballages, relevant que ces mots étaient utilisés en petits caractères, en dessous de la marque de commerce de l’intimée NPAKASARAP, qui était identifiée par un symbole ^{MC}, contrairement à « Lingayen Style ».

[89] Il a conclu que l’intimée n’avait pas employé les mots « Lingayen Style » comme marque de commerce pour distinguer ses produits de ceux des autres producteurs, mais pour indiquer une caractéristique de ses produits bagoong. Il ne pouvait donc pas y avoir violation aux termes des articles 19 et 20 de la Loi. Cette exigence d’utilisation comme marque de commerce découle de la définition de la « marque de commerce » à l’article 2 de la Loi, et du libellé de l’article 20 de la Loi.

[90] Je retiens cette thèse. Le juge a tiré une conclusion claire, bien appuyée par les étiquettes des produits concernés produites en preuve, que le message destiné au public était de distinguer les produits de l’intimée par la marque de commerce NPAKASARAP et que « Lingayen Style » décrivait une caractéristique — c’est-à-dire que le bagoong de l’intimée était dans le style du bagoong provenant de Lingayen (motifs du juge, au paragraphe 46).

[91] Le juge a correctement formulé sa conclusion quant au message clair au public grâce à l’utilisation par l’intimée des mots « Lingayen Style », et il lui était loisible de déterminer ce message par l’analyse des étiquettes du produit : *Pepper King Ltd. c. Sunfresh Ltd.*, 2000 CanLII 16159 (C.F. 1^{re} inst.), au paragraphe 54.

(b) Passing Off

[92] The Judge’s reasons address infringement under sections 19 and 20, but do not address the appellant’s claim under paragraph 7(b) of the Act. For ease of reference, I reproduce it again:

Prohibitions

7. No person shall

...

(b) direct public attention to his wares, services or business in such a way as to cause or be likely to cause confusion in Canada, at the time he commenced so to direct attention to them, between his wares, services or business and the wares, services or business of another;

[93] The appellant argues that the Judge erred in failing to determine whether confusion existed between its trade-mark and that of the respondent.

[94] In its view, the inherent distinctiveness of the word LINGAYEN, its continuous use by the appellant since 1975, the similarity of the parties’ business and the resemblance between LINGAYEN and Lingayen Style are all factors pointing to confusion, or at least “a high likelihood of confusion”. As a result, the Judge had no choice but to find infringement.

[95] Although the Judge did not specifically turn his mind to the allegation of passing off and should have, I fail to see how on this record he could have reached a conclusion favorable to the appellant.

[96] It is trite law that an allegation of passing off requires the analysis of three factors to be proven by the plaintiff to an action in infringement (here the appellant) (*Kirkbi AG v. Ritvik Holdings Inc.*, 2005 SCC 65, [2005] 3 S.C.R. 302, and *Cheung v. Targen Event Production Ltd.*, 2010 FCA 255, 87 C.P.R. (4th) 287):

b) Commercialisation trompeuse

[92] Les motifs du juge discutent la violation des droits conférés aux articles 19 et 20, mais ne discutent pas la revendication de l’appelante en vertu de l’alinéa 7b) de la Loi. Pour en faciliter la consultation, je reproduis à nouveau cette disposition :

Interdictions

7. Nul ne peut :

[...]

b) appeler l’attention du public sur ses marchandises, ses services ou son entreprise de manière à causer ou à vraisemblablement causer de la confusion au Canada, lorsqu’il a commencé à y appeler ainsi l’attention, entre ses marchandises, ses services ou son entreprise et ceux d’un autre;

[93] L’appelante a soutenu que le juge avait commis une erreur en omettant de se prononcer sur la question de savoir s’il y avait confusion entre sa marque de commerce et celle de l’intimée.

[94] Selon elle, le caractère distinctif intrinsèque du mot LINGAYEN, son emploi continu par l’appelante depuis 1975, la similitude des entreprises des parties et la ressemblance entre LINGAYEN et Lingayen Style sont autant de facteurs dont il ressort qu’il existe une confusion ou au moins [TRADUCTION] « un risque élevé de confusion ». En conséquence, le juge n’avait pas d’autre choix que de constater la violation.

[95] Même si le juge ne s’est pas particulièrement penché sur l’allégation de commercialisation trompeuse et aurait dû le faire, je ne vois pas comment dans cette affaire il aurait pu tirer une conclusion favorable à l’appelante.

[96] Le droit est bien établi : une allégation de commercialisation trompeuse appelle une analyse de trois facteurs qui doivent être prouvés par le demandeur dans le cadre de l’action en violation (en l’espèce, l’appelante) (*Kirkbi AG c. Gestions Ritvik Inc.*, 2005 CSC 65, [2005] 3 R.C.S. 302, et *Cheung c. Targen Event Production Ltd.*, 2010 FCA 255) :

- | | |
|---|---|
| <p>(a) the existence of reputation (often referred to as goodwill) acquired in the appellant's goods, name, mark etc. ...;</p> <p>(b) a misrepresentation made by the defendant to the action (here the respondent) which leads to confusion or likelihood of confusion; from which ensue;</p> <p>(c) damages to the appellant.</p> | <p>a) l'existence d'une réputation (que l'on désigne souvent par achalandage) acquise par les marchandises, le nom, la marque de l'appelante, entre autres;</p> <p>b) une représentation trompeuse faite par le défendeur à l'action (en l'espèce, l'intimée) qui crée une confusion ou un risque de confusion qui engendre;</p> <p>c) un préjudice pour l'appelante.</p> |
|---|---|

[97] Nowhere in its memorandum of fact and law does the appellant discuss the factor of reputation. On the other hand, the respondent argues that the allegation of passing off must fail on this factor alone.

[97] Nulle part dans son mémoire des faits et du droit l'appelante ne discute le facteur réputation. Par ailleurs, le défendeur soutient que l'allégation de commercialisation trompeuse doit être rejetée sur le fondement de ce seul facteur.

[98] It writes, at paragraph 97 of its memorandum of fact and law that the respondent began selling its "Lingayen Style" products in September 2011, that is before the appellant acquired the mark by way of assignment. Moreover, the evidence shows that the assignment of the LINGAYEN registration and mark to the appellant specifically excluded the goodwill associated with the mark. As a result, the claim for passing off fails.

[98] L'appelante a écrit au paragraphe 97 de son mémoire des faits et du droit que l'intimée a commencé à vendre ses produits « Lingayen Style » en septembre 2011, c'est-à-dire avant que l'appelante n'acquière la marque par cession. De plus, il ressort des preuves que la cession de l'enregistrement et de la marque LINGAYEN à l'appelante excluait expressément l'achalandage associé à la marque. Par conséquent, le moyen tiré de la commercialisation trompeuse n'a pas été accueilli.

[99] I find this argument unconvincing. The value of a trade-mark is generally based on the particular trade-mark's earning power. In other words, the value of a trade-mark lies in the goodwill associated with that trade-mark. One can easily imagine tax reasons why Meneses-Canso sold, assigned and transferred all of its rights, title and interest in the mark, and the registration to the appellant to the exclusion of the goodwill. Presumably it was to the appellant's advantage to ensure that the entirety of consideration for the transfer of the trade-mark is attributed to that property and not to goodwill in the trade-mark. This does not mean that the trade-mark has somehow been stripped of its goodwill within the meaning contemplated in this analysis, which looks to the reputation and earning power of the trade-mark.

[99] J'estime que cet argument n'est pas convaincant. La valeur de la marque de commerce est généralement fondée sur la capacité lucrative particulière de la marque de commerce. En d'autres termes, la valeur d'une marque de commerce repose sur l'achalandage qui y est associé. On peut aisément imaginer les raisons fiscales pour lesquelles Meneses-Canso a vendu, cédé, transféré tous ses droits, titres et intérêts relatifs à la marque ainsi que l'enregistrement à l'appelante, à l'exclusion de l'achalandage. Il était probablement dans l'intérêt de l'appelante de s'assurer que l'intégralité de la contrepartie pour le transfert de la marque était attribuée à cette propriété et non à l'achalandage lié à la marque de commerce. Cela ne signifie pas que la marque de commerce a été en quelque sorte dépouillée de son achalandage, au sens attribué à ce terme dans la présente analyse, qui se penche sur la réputation et la capacité lucrative de la marque de commerce.

[100] In any event, having examined the record, I conclude that the appellant has failed to demonstrate goodwill in respect of the distinctiveness of the product. The nearest to a demonstration of goodwill is the appellant's evidence that it has been using the mark for almost 40 years and has "had a much longer time to establish its reputation and awareness among consumers" (appellant's memorandum of fact and law, at paragraph 91).

[101] In my view, the test to establish the existence of goodwill requires more than that. The following definition of "goodwill" adopted by the Supreme Court of Canada in *Manitoba Fisheries Ltd. v. The Queen*, [1979] 1 S.C.R. 101, at page 108 (cited in *Veuve Clicquot Ponsardin v. Boutiques Cliquot Ltée*, 2006 SCC 23, [2006] 1 S.C.R. 824, at paragraph 50) is apposite:

....In *Manitoba Fisheries Ltd. v. The Queen*, [1979] 1 S.C.R. 101, at p. 108, this Court adopted the following definition of "goodwill":

"Goodwill" is a word sometimes used to indicate a ready formed connection of customers whose custom is of value because it is likely to continue. But in its commercial sense the word may connote much more than this. It is, as Lord Macnaghten observed in *Inland Revenue Commissioners v. Muller & Co.'s Margarine Ltd.*, [1901] A.C. 217, 224, "the attractive force which brings in custom," and it may reside, not only in trade connections, but in many other quarters, such as particular premises, long experience in some specialised sphere, or the good repute associated with a name or mark. It is something generated by effort that adds to the value of the business. [Emphasis added.]*

(Quoting Lord MacDermott L.C.J. in *Ulster Transport Authority v. James Brown and Sons Ltd.*, [1953] N.I. 79, at pp. 109-10)

* Editor's note: Emphasis added by Binnie J. in *Veuve Clicquot*.

[100] En tout cas, après avoir examiné le dossier, je conclus que l'appelante n'a pas démontré l'existence de l'achalandage relativement au caractère distinctif du produit. Ce qui se rapproche le plus d'une démonstration de l'achalandage est la preuve de l'appelante dont il ressort qu'elle utilise la marque depuis environ 40 ans et a [TRADUCTION] « eu un temps beaucoup plus long pour établir sa réputation et se faire connaître auprès des consommateurs » (mémoire des faits et du droit de l'appelante, au paragraphe 91).

[101] À mon avis, le critère permettant d'établir l'existence de l'achalandage exige beaucoup plus que cela. La définition suivante du mot « achalandage » retenue par la Cour suprême du Canada à l'occasion de l'affaire *Manitoba Fisheries Ltd. c. La Reine*, [1979] 1 R.C.S. 101, à la page 108 (citée dans l'arrêt *Veuve Clicquot Ponsardin c. Boutiques Cliquot Ltée*, 2006 CSC 23, [2006] 1 R.C.S. 824, au paragraphe 50) est pertinente :

[...] dans *Manitoba Fisheries Ltd. c. La Reine*, [1979] 1 R.C.S. 101, p. 108, la Cour a adopté la définition suivante du terme « achalandage » :

[TRADUCTION] « Achalandage » est un terme utilisé parfois pour désigner une clientèle toute prête, dont la valeur réside dans ses fortes chances de continuité. Mais, dans son sens commercial, le terme peut signifier beaucoup plus que cela. Comme le fait observer lord Macnaghten, dans *Inland Revenue Commissioners v. Muller & Co.'s Margarine Ltd.*, [1901] A.C. 217, 224, il est « la force attractive qui amène la clientèle » et peut consister non seulement en contacts commerciaux mais aussi en bien d'autres choses telles que : des locaux particuliers, une longue expérience dans une sphère spécialisée ou une bonne réputation en liaison avec un nom commercial ou une marque de commerce. Il est en quelque sorte forgé par l'effort qui ajoute à la valeur de l'entreprise. [Je souligne.]*

(Citant le lord juge en chef McDermott dans *Ulster Transport Authority c. James Brown and Sons Ltd.*, [1953] N.I. 79, p. 109-110)

* Note de l'arrêtiste : Soulignement ajouté par le juge Binnie dans l'arrêt *Veuve Clicquot*.

[102] Having put this argument to rest, I move on to the second factor: the alleged misrepresentation made by the respondent.

[103] In my view, the appellant's argument cannot succeed. It has failed to establish a misrepresentation leading to deception of the public.

[104] At paragraphs 45 and 46 of his reasons, the Judge found that the words "Lingayen Style", appearing in lesser-script on the label, were not used as a trademark but rather as a characteristic of the bagoong products. This finding led to his conclusion that there was no infringement.

[105] The appellant has not persuaded me that the Judge erred in concluding that there was no infringement, hence no misrepresentation leading to deception.

[106] I need not say more about the appellant's arguments with respect to passing off. They all fail.

VII. Proposed Disposition

[107] As a result, I would dismiss this appeal with costs.

SCOTT J.A.: I agree.

DE MONTIGNY J.A.: I agree.

[102] Après avoir écarté cet argument, je passe au second facteur : la fausse représentation présumée faite par l'intimée.

[103] À mon avis, l'argument de l'appelante ne saurait être retenu. L'appelante n'a pas réussi à démontrer l'existence d'une fausse représentation menant à la tromperie du public.

[104] Aux paragraphes 45 et 46 de ses motifs, le Juge a conclu que les mots « Lingayen Style », figurant en petits caractères sur l'étiquette, n'étaient pas utilisés comme marque de commerce, mais plutôt comme une caractéristique des produits bagoong. Cette constatation a permis au juge de conclure qu'il n'y avait pas eu violation.

[105] L'appelante ne m'a pas convaincue que le juge avait fait erreur en concluant qu'il n'y avait pas violation et, par conséquent, qu'il n'y avait pas eu de fausse représentation menant à la tromperie.

[106] Je n'ai pas besoin d'en dire davantage sur les arguments avancés par l'appelante quant à la commercialisation trompeuse. Ils sont tous rejetés.

VII. Décision proposée

[107] Par ces motifs, je suis d'avis de rejeter le présent appel avec dépens.

LE JUGE SCOTT, J.C.A. : Je suis d'accord.

LE JUGE DE MONTIGNY, J.C.A. : Je suis d'accord.

ANNEX A

(appeal book, Vol. 1, Tab. 16, at page 208)



ANNEXE A

(dossier d'appel, vol. 1, onglet 16, à la page 208)



(appeal book, Vol. 3, Tab. 48, at page 561)



(dossier d'appel, vol. 3, onglet 48, à la page 561)

