

T-890-09
T-891-09
T-892-09
2010 FC 309

T-890-09
T-891-09
T-892-09
2010 CF 309

Worldwide Diamond Trademarks Limited (*Applicant*)

Worldwide Diamond Trademarks Limited (*demanderesse*)

v.

c.

Canadian Jewellers Association (*Respondent*)

Canadian Jewellers Association (*défenderesse*)

INDEXED AS: WORLDWIDE DIAMOND TRADEMARKS LIMITED v. CANADIAN JEWELLERS ASSOCIATION

RÉPERTORIÉ : WORLDWIDE DIAMOND TRADEMARKS LIMITED c. CANADIAN JEWELLERS ASSOCIATION

Federal Court, Kelen J.—Vancouver, March 2; Ottawa, March 17, 2010.

Cour fédérale, juge Kelen—Vancouver, 2 mars; Ottawa, 17 mars 2010.

Trade-marks — Registration — Appeal from Registrar of Trade-marks decisions dismissing applications to register trade-marks because proposed trade-marks clearly descriptive of associated wares, services pursuant to Trade-marks Act, s. 12(1)(b) — Registrar determining that “Canadian diamond”, “mined, cut and polished in Canada” clearly descriptive — Adding words “Report”, “Certificate”, “Appraisal” only describing intrinsic quality or characteristic of applicant’s wares, services — Also determining that proposed trade-marks not “inherently distinctive” — Principal issues whether Registrar erring by concluding that trade-marks clearly descriptive, not distinctive — While Registrar having to consider prior registrations in assessing descriptiveness, no reason to perpetuate past error — Use of word “mark” not sufficient to render proposed trade-marks non-descriptive — Words “Report”, “Certificate”, “Appraisal” clearly describing certificate or report on diamond’s Canadian origin or its evaluation, contrary to s. 12(1)(b) — State of register with respect to similar marks not rendering proposed trade-marks non-descriptive, registrable — Registrar correctly determining that proposed trade-marks not inherently distinctive — Parliament not intending that mere use of proposed trade-mark sufficient to guarantee exception from s. 12(1)(b) — Applicant not providing sufficient evidence of substantive use of proposed trade-marks — Parliament intending that clearly descriptive trade-mark not registrable, notwithstanding decisions allowing registration of clearly descriptive trade-marks — Appeal dismissed.

Marques de commerce — Enregistrement — Appel à l’encontre de décisions du registraire des marques de commerce rejetant les demandes d’enregistrement de marques de commerce parce que les marques de commerce projetées donnaient une description claire des marchandises et des services en liaison avec lesquels ces marques sont employées conformément à l’art. 12(1)(b) de la Loi sur les marques de commerce — Le registraire avait statué que les expressions « diamant canadien » et « extrait d’une mine, taillé et poli au Canada » donnaient une description claire — L’ajout des mots « Report » (rapport), « Certificate » (certificat) et « Appraisal » (évaluation) fournit seulement une description claire des caractéristiques ou des qualités intrinsèques des marchandises et des services de la demanderesse — Il a également conclu que chacune des marques de commerce projetées était « non distinctive en soi » — Les principales questions à trancher étaient celles de savoir si le registraire avait commis une erreur en concluant que les marques de commerce donnaient une description claire et n’étaient pas distinctives — Bien que le registraire doive examiner les enregistrements précédents lorsqu’il évalue le caractère descriptif, il n’y a pas lieu de perpétuer une erreur commise dans le passé — L’utilisation du mot « mark » (marque) n’est pas suffisante pour rendre les marques de commerce non descriptives — Les mots « Report » (rapport), « Certificate » (certificat) et « Appraisal » (évaluation) donnent une description claire d’un certificat ou d’un rapport portant sur l’origine canadienne du diamant ou d’une évaluation du diamant et sont contraires à l’art. 12(1)(b) — L’état du registre en ce qui concerne des marques similaires ne peut rendre les marques de commerce projetées non descriptives et donc enregistrables — Le registraire avait correctement statué que les marques de commerce projetées n’étaient pas intrinsèquement distinctives — Le législateur n’a pas voulu que la simple utilisation d’une

marque de commerce projetée soit suffisante pour garantir une exception à l'application de l'art. 12(1)b) — La demanderesse n'a pas fourni une preuve suffisante pour établir l'emploi à grande échelle des marques de commerce projetées — L'intention du législateur était qu'une marque de commerce qui donne une description claire des produits n'est pas enregistrable malgré les décisions existantes ayant accordé l'enregistrement de marques de commerce donnant une description claire — Appel rejeté.

This was a consolidated appeal from three decisions of the Registrar of Trade-marks dismissing the applicant's applications to register the trade-marks THE CANADIAN DIAMOND REPORT THE MARK OF A DIAMOND THAT IS MINED, CUT AND POLISHED IN CANADA & Design, THE CANADIAN DIAMOND CERTIFICATE THE MARK OF A DIAMOND THAT IS MINED, CUT AND POLISHED IN CANADA & Design, and THE CANADIAN DIAMOND APPRAISAL THE MARK OF A DIAMOND THAT IS MINED, CUT AND POLISHED IN CANADA & Design because the proposed trade-marks were clearly descriptive of their associated wares and services pursuant to paragraph 12(1)(b) of the *Trade-marks Act*. The Registrar determined that the phrases "Canadian diamond" and "mined, cut and polished in Canada" were clearly descriptive, and that the overall effect of adding the words "Report", "Certificate", and "Appraisal" to those descriptive words simply indicated that the applicant's wares and services were related to "Canadian diamonds" that are mined, cut and polished in Canada, thus describing their intrinsic quality or characteristic. The Registrar also determined that the three proposed trade-marks were not "inherently distinctive" because they are clearly descriptive.

The principal issues were whether the Registrar erred by concluding (1) that the applicant's trade-marks were clearly descriptive of the character or quality of the wares or services in association with which the trade-marks are used, and (2) that the applicant's trade-marks were not distinctive.

Held, the appeal should be dismissed.

The applicant submitted that the Registrar has registered several trade-marks that contain many of the words present in the proposed trade-marks, and provided as an example the trade-mark THE MARK OF A DIAMOND THAT IS MINED, CUT AND POLISHED IN CANADA. Although the Registrar

Il s'agissait d'un appel réuni interjeté à l'encontre de trois décisions du registraire des marques de commerce rejetant les demandes présentées par la demanderesse en vue de l'enregistrement des marques de commerce THE CANADIAN DIAMOND REPORT THE MARK OF A DIAMOND THAT IS MINED, CUT AND POLISHED IN CANADA et le dessin-marque, THE CANADIAN DIAMOND CERTIFICATE THE MARK OF A DIAMOND THAT IS MINED, CUT AND POLISHED IN CANADA et le dessin-marque, et THE CANADIAN DIAMOND APPRAISAL THE MARK OF A DIAMOND THAT IS MINED, CUT AND POLISHED IN CANADA et le dessin-marque parce que les marques de commerce projetées donnaient une description claire des marchandises et des services en liaison avec lesquels ces marques sont employées conformément à l'alinéa 12(1)b) de la *Loi sur les marques de commerce*. Le registraire avait statué que les expressions « diamant canadien » et « extrait d'une mine, taillé et poli au Canada » donnaient une description claire, et que l'effet global de l'ajout des mots « Report » (rapport), « Certificate » (certificat) et « Appraisal » (évaluation) à ces termes descriptifs consistait simplement à indiquer que les marchandises et les services de la demanderesse visaient les « diamants canadiens » qui sont extraits d'une mine, taillés et polis au Canada, et ainsi fournit une description claire des caractéristiques ou des qualités intrinsèques des marchandises et des services. Le registraire avait également conclu que chacune des trois marques de commerce projetées est « non distinctive en soi » parce qu'elle donne une description claire.

Les principales questions à trancher étaient celles de savoir si le registraire avait commis une erreur en concluant 1) que les marques de commerce de la demanderesse donnaient une description claire de la nature ou de la qualité des marchandises ou services en liaison avec lesquels elles sont employées, et 2) que les marques de commerce de la demanderesse n'étaient pas distinctives.

Jugement : l'appel doit être rejeté.

La demanderesse soutenait que le registraire avait enregistré bon nombre de marques de commerce qui contiennent plusieurs des mots qui font partie des marques de commerce projetées. À titre d'exemple, elle a invoqué la marque de commerce THE MARK OF A DIAMOND THAT IS MINED, CUT AND

must consider prior registrations when assessing descriptiveness, there is no reason to perpetuate a past error. Even if the word “mark” has a diverse range of meanings within the trade-mark and the proposed trade-marks, the single use of this word is not sufficient to render the proposed trade-marks non-descriptive. The proposed trade-marks contain previously registered trade-marks that are by themselves clearly descriptive. The words “Report”, “Certificate”, and “Appraisal” do not accurately describe the wares in question, but they clearly describe a certificate or report on the diamond’s Canadian origin or its evaluation, and are contrary to paragraph 12(1)(b). The state of the register with respect to similar marks cannot render the three proposed trade-marks non-descriptive and therefore registrable.

The Registrar correctly determined that the proposed trade-marks were not inherently distinctive. There must be strong evidence to show that the proposed trade-marks were distinctive at the time of the application. When enacting subsection 12(2) of the Act, Parliament did not intend that the mere use of a proposed trade-mark would be sufficient to guarantee its exception from the application of paragraph 12(1)(b). The applicant did not provide sufficient evidence to demonstrate substantive use of the proposed trade-marks. Finally, some of the case law that deals with trade-mark registrations that are descriptive is inconsistent. Parliament intended in paragraph 12(1)(b) that a trade-mark that clearly describes the goods for which the trade-mark is sought is not entitled to be registered notwithstanding some decisions that have allowed clearly descriptive trade-marks to be registered, or the fact that similar goods have been granted a similar trade-mark from the Registrar in the past.

STATUTES AND REGULATIONS CITED

Trade-marks Act, R.S.C., 1985, c. T-13, ss. 2 “distinctive”, 9 (as am. by S.C. 1990, c.14, s. 8; 1993, c. 15, s. 58; 1994, c. 47, s. 191; 1999, c. 31, s. 209(F); 2007, c. 26, s. 6), 10, 12(1)(b) (as am. by S.C. 1993, c. 15, s. 59(F)), (e) (as am. by S.C. 1994, c. 47, s. 193), (2), 30(a),(b), 38(8) (as am. *idem*, s. 66), 56.

POLISHED IN CANADA. Bien que le registraire doive examiner les enregistrements précédents lorsqu’il évalue le caractère descriptif d’une marque, il n’y a pas lieu de perpétuer une erreur commise dans le passé. Même si le mot « *mark* » (marque) a plusieurs sens en ce qui concerne la marque de commerce et les marques de commerce projetées, la simple utilisation de ce mot n’est pas suffisante en elle-même pour rendre les marques de commerce non descriptives. Les marques de commerce projetées contiennent des marques de commerce déjà enregistrées qui donnent chacune une description claire. Les mots « *Report* » (rapport), « *Certificate* » (certificat) et « *Appraisal* » (évaluation) ne décrivent pas adéquatement les marchandises en question, mais donnent une description claire d’un certificat ou d’un rapport portant sur l’origine canadienne du diamant ou d’une évaluation du diamant et sont contraires à l’alinéa 12(1)(b). L’état du registre en ce qui concerne des marques similaires ne peut rendre les trois marques de commerce projetées non descriptives et donc enregistrables.

Le registraire avait correctement statué que les marques de commerce projetées n’étaient pas intrinsèquement distinctives. Il doit exister des éléments de preuve solides pour établir que les marques de commerce projetées étaient distinctives au moment de la demande d’enregistrement. Le législateur, lors de l’adoption du paragraphe 12(2) de la Loi, n’a pas voulu que la simple preuve d’emploi d’une marque de commerce projetée soit suffisante pour garantir l’application de l’alinéa 12(1)(b). La demanderesse n’a pas fourni une preuve suffisante pour établir l’emploi à grande échelle des marques de commerce projetées. Enfin, certaines décisions qui traitent d’enregistrements de marques de commerce qui sont descriptives sont contradictoires. L’intention du législateur à l’alinéa 12(1)(b) était de rendre non enregistrable une marque de commerce qui donne une description claire des produits à l’égard desquels on projette d’employer la marque, malgré les décisions existantes ayant accordé l’enregistrement de marques de commerce donnant une description claire ou le fait que l’enregistrement d’une marque de commerce employée en liaison avec des produits similaires a été accordé par le registraire dans le passé.

LOIS ET RÈGLEMENTS CITÉS

Loi sur les marques de commerce, L.R.C. (1985), ch. T-13, art. 2 « distinctive », 9 (mod. par L.C. 1990, ch. 14, art. 8; 1993, ch. 15, art. 58; 1994, ch. 47, art. 191; 1999, ch. 31, art. 209(F); 2007, ch. 26, art. 6), 10, 12(1)(b) (mod. par L.C. 1993, ch. 15, art. 59(F)), e) (mod. par L.C. 1994, ch. 47, art. 193), (2), 30(a),(b), 38(8) (mod., *idem*, art. 66), 56.

CASES CITED

APPLIED:

Molson Companies Ltd. v. Carling O'Keefe Breweries of Canada Ltd., [1982] 1 F.C. 275, (1981), 55 C.P.R. (2d) 15 (F.C.T.D.); *Drolet v. Gralsbotschaft*, 2009 FC 17, [2010] 1 F.C.R. 492, 85 C.P.R. (4th) 1, 341 F.T.R. 44.

CONSIDERED:

Dunsmuir v. New Brunswick, 2008 SCC 9, [2008] 1 S.C.R. 190, 323 N.B.R. (2d) 1, 291 D.L.R. (4th) 577; *Molson Breweries v. John Labatt Ltd.*, [2000] 3 F.C. 145, (2000), 5 C.P.R. (4th) 180, 252 N.R. 91 (C.A.); *Reed Stenhouse Co. v. Canada (Registrar of Trade Marks)* (1992), 45 C.P.R. (3d) 79, 57 F.T.R. 317 (F.C.T.D.); *Mattel, Inc. v. 3894207 Canada Inc.*, 2006 SCC 22, [2006] 1 S.C.R. 772, 268 D.L.R. (4th) 424, 53 Admin. L.R. (4th) 1; *GWG Ltd. v. Registrar of Trade Marks* (1981), 55 C.P.R. (2d) 1 (F.C.T.D.); *Eastman Photographic Materials Company Ltd. v. Comptroller-General of Patents, Designs and Trade Marks*, [1898] A.C. 571 (H.L.); *John Labatt Ltd. v. Carling Breweries Ltd.* (1974), 18 C.P.R. (2d) 15 (F.C.T.D.); *Provenzano v. Registrar of Trade Marks* (1977), 37 C.P.R. (2d) 189 (F.C.T.D.); *Best Canadian Motor Inns Ltd. v. Best Western International, Inc.*, 2004 FC 135, [2004] 3 F.C.R. 114, 30 C.P.R. (4th) 481, 246 F.T.R. 113.

REFERRED TO:

Canada (Citizenship and Immigration) v. Khosa, 2009 SCC 12, [2009] 1 S.C.R. 339, 304 D.L.R. (4th) 1, 82 Admin. L.R. (4th) 1; *Scotch Whisky Assn. v. Glenora Distillers International Ltd.*, 2009 FCA 16, [2010] 1 F.C.R. 195, 306 D.L.R. (4th) 474, 75 C.P.R. (4th) 1; *Jose Cuervo S.A. de C.V. v. Bacardi & Co.*, 2009 FC 1166, 78 C.P.R. (4th) 451, 357 F.T.R. 60; *Imperial Tobacco Ltd. v. Rothmans, Benson & Hedges Inc.* (1996), 69 C.P.R. (3d) 483, 119 F.T.R. 295 (F.C.T.D.); *Garbo Group Inc. v. Harriet Brown & Co.* (1999), 23 Admin. L.R. (3d) 153, 3 C.P.R. (4th) 224, 176 F.T.R. 80 (F.C.T.D.); *Neptune S.A. v. Canada (Attorney General)*, 2003 FCT 715, 29 C.P.R. (4th) 497, 237 F.T.R. 240; *Sherwin Williams Co. of Canada v. Commissioner of Patents*, [1937] Ex. C.R. 205, [1938] 1 D.L.R. 318; *Park Avenue Furniture Corp. v. Wickes/Simmons Bedding Ltd.* (1991), 37 C.P.R. (3d) 413, 130 N.R. 123 (F.C.A.); *Canadian Council of Professional Engineers v. APA — Engineered Wood Assn.* (2000), 7 C.P.R. (4th) 239, 184 F.T.R. 239 (F.C.); *Matol Biotech Laboratories Ltd. v. Jurak Holdings Ltd.*, 2008 FC 1082, 299 D.L.R. (4th) 130, 69 C.P.R. (4th) 321, 335 F.T.R. 171.

APPEAL from three decisions of the Trade-marks Opposition Board ((2009), 74 C.P.R. (4th) 290; (2009), 74

JURISPRUDENCE CITÉE

DÉCISIONS APPLIQUÉES :

Molson Companies Ltd. c. Les Brasseries Carling O'Keefe du Canada Ltée, [1982] 1 C.F. 275 (1^{re} inst.); *Drolet c. Gralsbotschaft*, 2009 CF 17, [2010] 1 R.C.F. 492.

DÉCISIONS EXAMINÉES :

Dunsmuir c. Nouveau-Brunswick, 2008 CSC 9, [2008] 1 R.C.S. 190, 323 R.N.-B. (2^e) 1; *Brasseries Molson c. John Labatt Ltée*, [2000] 3 C.F. 145 (C.A.); *Reed Stenhouse Co. c. Canada (Registraire des marques de commerce)*, [1992] A.C.F. n° 887 (1^{re} inst.) (QL); *Mattel, Inc. c. 3894207 Canada Inc.*, 2006 CSC 22, [2006] 1 R.C.S. 772; *GWG Ltd. c. Registraire des marques de commerce*, [1981] A.C.F. n° 312 (1^{re} inst.) (QL); *Eastman Photographic Materials Company Ltd. v. Comptroller-General of Patents, Designs and Trade Marks*, [1898] A.C. 571 (H.L.); *John Labatt Ltd. c. Carling Breweries Ltd.*, [1974] A.C.F. n° 1104 (1^{re} inst.) (QL); *Provenzano c. Registraire des marques de commerce*, [1977] A.C.F. n° 902 (1^{re} inst.) (QL); *Best Canadian Motor Inns Ltd. c. Best Western International, Inc.*, 2004 CF 135, [2004] 3 R.C.F. 114.

DÉCISIONS CITÉES :

Canada (Citoyenneté et Immigration) c. Khosa, 2009 CSC 12, [2009] 1 R.C.S. 339; *Scotch Whisky Assn. c. Glenora Distillers International Ltd.*, 2009 CAF 16, [2010] 1 R.C.F. 195; *Jose Cuervo S.A. de C.V. c. Bacardi & Co.*, 2009 CF 1166; *Imperial Tobacco Ltd. c. Rothmans, Benson & Hedges Inc.*, [1996] A.C.F. n° 1160 (1^{re} inst.) (QL); *Garbo Group Inc. c. Harriet Brown & Co.*, 1999 CanLII 8988 (C.F. 1^{re} inst.); *Neptune S.A. c. Canada (Procureur général)*, 2003 CFPI 715; *Sherwin Williams Co. of Canada v. Commissioner of Patents*, [1937] R.C.É. 205, [1938] 1 D.L.R. 318; *Park Avenue Furniture Corp. c. Wickes/Simmons Bedding Ltd.*, [1991] A.C.F. n° 546 (C.A.) (QL); *Conseil canadien des ingénieurs professionnels c. APA—Engineered Wood Assn.*, 2000 CanLII 15543 (C.F.); *Matol Biotech Laboratories Ltd. c. Jurak Holdings Ltd.*, 2008 CF 1082.

APPEL interjeté à l'encontre de trois décisions de la Commission des oppositions des marques de commerce

C.P.R. (4th) 306; (2009), 74 C.P.R. (4th) 298) dismissing the applicant's trade-mark applications because the proposed trade-marks were clearly descriptive of their associated wares and services pursuant to paragraph 12(1)(b) of the *Trade-marks Act*. Appeal dismissed.

APPEARANCES

Karen F. MacDonald for applicant.
No one appearing for respondent.

SOLICITORS OF RECORD

Smart & Biggar, Vancouver, for applicant.

The following are the reasons for judgment and judgment rendered in English by

[1] KELEN J.: This is an appeal pursuant to section 56 of the *Trade-marks Act*, R.S.C., 1985, c. T-13, as amended (the Act), from three decisions of the Registrar of Trade-marks sitting as the Trade-marks Opposition Board, dated March 11, 2009 [*Canadian Jewellers Assn. v. Worldwide Diamond Trademarks Ltd.*, (2009), 74 C.P.R. (4th) 290; (2009), 74 C.P.R. (4th) 306; (2009), 74 C.P.R. (4th) 298] dismissing the applicant's applications for the trade-mark application numbers 1212232, 1212234 and 1212235 because the proposed trade-marks are clearly descriptive of their associated wares and services pursuant to paragraph 12(1)(b) [as am. by S.C. 1993, c. 15, s. 59(F)] of the Act.

[2] Although there are three separate decisions of the Registrar and three separate applications for judicial review, they have been consolidated for hearing under the Federal Court file T-890-09 pursuant to the order of Justice Beaudry dated September 8, 2009.

[3] The respondent named by the applicant has not participated in this appeal.

([2009] C.O.M.C. n° 53 (QL); [2009] C.O.M.C. n° 46 (QL); [2009] C.O.M.C. n° 54 (QL)) rejetant les demandes d'enregistrement des marques de commerce de la demanderesse parce que les marques de commerce projetées donnaient une description claire des marchandises et des services en liaison avec lesquels ces marques sont employées conformément à l'alinéa 12(1)(b) de la *Loi sur les marques de commerce*. Appel rejeté.

ONT COMPARU

Karen F. MacDonald pour la demanderesse.
Personne n'a comparu pour la défenderesse.

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER

Smart & Biggar, Vancouver, pour la demanderesse.

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

[1] LE JUGE KELEN : Il s'agit d'un appel interjeté conformément à l'article 56 de la *Loi sur les marques de commerce*, L.R.C. (1985), ch. T-13, modifiée (la Loi), de trois décisions datées du 11 mars 2009 [*Canadian Jewellers Assn. c. Worldwide Diamond Trademarks Ltd.*, [2009] C.O.M.C. n° 53 (QL); [2009] C.O.M.C. n° 46 (QL); [2009] C.O.M.C. n° 54 (QL)], par laquelle le registraire des marques de commerce, siégeant à titre de Commission des oppositions des marques de commerce, a rejeté les demandes n°s 1212232, 1212234 et 1212235 en vue de l'enregistrement de marques de commerce parce que les marques de commerce projetées donnent une description claire des marchandises et des services en liaison avec lesquels ces marques sont employées conformément à l'alinéa 12(1)(b) [mod. par L.C. 1993, ch. 15, art. 59(F)] de la Loi.

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

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

FACTS

The parties

[4] The applicant is a subsidiary corporation of HRA Investments Ltd. (HRA), a diamond distributor in Canada. The applicant was incorporated on July 8, 2003, for the purpose of holding HRA's trade-mark interests. Both the applicant and HRA are owned by a parent company named Wallace Holdings Ltd. and all three companies share the same directors and officers.

[5] HRA produces a line of Canadian diamond jewellery products under the name "The Canadian Diamond Certificate" (the CDC product line) which is sold and associated with the trade-mark "CANADIAN DIAMOND CERTIFICATE" (the CDC trade-mark) which sometimes appears in association with variations of the phrases "DIAMONDS THAT ARE MINED, CUT AND POLISHED IN CANADA", and "mined, cut and polished in Canada". The CDC product line was also sold in association with trade-marks incorporating "CANADIAN DIAMOND REPORT", and "CANADIAN DIAMOND APPRAISAL". HRA markets the CDC line in a number of ways including brochures, certificates of origin or evaluation, magazine ads, and ring boxes.

[6] The respondent Canadian Jewellers Association, which is not participating in this appeal, is a trade association representing the Canadian jewellery industry.

Background

[7] On April 4, 2004, the applicant filed an application to register the following three design trade-marks in association with diamonds, diamond certificates and diamond appraisals; diamond cloths, magnifying loops; point of purchase countertop displays; posters; and pens (from henceforth known as wares), and diamond appraisal services (from henceforth known as services):

FAITS

Les parties

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

[5] HRA produit une gamme d'articles de bijouterie avec diamants sous le nom « The Canadian Diamond Certificate » (la gamme de produits CDC) qui est vendue en liaison avec la marque de commerce « CANADIAN DIAMOND CERTIFICATE » (la marque de commerce CDC) et qui apparaît parfois avec les variantes suivantes : « DIAMONDS THAT ARE MINED, CUT AND POLISHED IN CANADA » et « mined, cut and polished in Canada ». Les marques de commerce comprenant « CANADIAN DIAMOND REPORT » et « CANADIAN DIAMOND APPRAISAL » ont également été employées en liaison avec la gamme de produits CDC. HRA commercialise la gamme de produits CDC de diverses façons, y compris au moyen de dépliants publicitaires, de certificats d'origine ou d'évaluations, d'annonces publicitaires de revues et d'écrins de bagues.

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

Contexte

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

THE CANADIAN DIAMOND REPORT 

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

Trade-mark application number 1212232;

THE CANADIAN DIAMOND CERTIFICATE 

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

Trade-mark application number 1212234; and

THE CANADIAN DIAMOND APPRAISAL 

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

Trade-mark application number 1212235.

[8] The applicant disclaimed the right to the exclusive use of the words CANADIAN DIAMOND, DIAMOND, CUT, POLISHED, and CANADA apart from the mark as a whole. The applicant has also disclaimed the right to the exclusive use of the phrase “A DIAMOND THAT IS MINED, CUT AND POLISHED IN CANADA” in respect of the wares “diamonds” apart from the mark.

[9] Following the advertisement of the trade-mark applications in September 2005, the respondent filed statements of opposition before the Registrar supported by affidavits. The applicant filed a counterstatement of opposition supported by one affidavit. The respondent filed a reply along with an additional affidavit.

Affidavit evidence before the Registrar

[10] The respondent filed an affidavit dated March 1, 2006 by Ms. Linda Soriano, an employee for the firm Riches, McKenzie & Herbert LLP who acts for the respondent. This affidavit deposes:

1. that on February 26, 2006, Ms. Soriano conducted an Internet search and obtained the Competition Bureau Bulletin regarding the marketing of Canadian diamonds;

THE CANADIAN DIAMOND REPORT 

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

Demande d'enregistrement n° 1212232;

THE CANADIAN DIAMOND CERTIFICATE 

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

Demande d'enregistrement n° 1212234;

THE CANADIAN DIAMOND APPRAISAL 

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

Demande d'enregistrement n° 1212235.

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

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

La preuve par affidavit devant le registraire

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

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

2. that on March 1, 2006, Ms. Soriano conducted an Internet search and obtained six printouts of Web sites which market Canadian diamonds and provide Canadian diamond certificates;

3. that on March 1, 2006, Ms. Soriano conducted an Internet search and obtained two news articles with respect to the authentication of Canadian diamonds and the regulation of the Canadian diamond industry by the Competition Bureau.

[11] The respondent filed an affidavit dated August 4, 2006 by Sampat Poddar, a director of the respondent, the Canadian Jewellers Association. This affidavit deposes:

1. that in the fall of 2001 the Competition Bureau published guidelines to prevent misleading representations to the marketing of Canadian diamonds, stipulating that for a diamond to be advertised as a “Canadian diamond” it must be mined or harvested in Canada, and that foreign mined diamonds, although cut and polished in Canada, may not qualify as a “Canadian diamond”;

2. that in 2002 the Competition Bureau in conjunction with representatives of the jewellery industry published a Voluntary Code of Conduct (the Code) for Authenticating Canadian Diamond Claims which requires that a Canadian diamond be identified by:

- a. statement of certification of Canadian origin and optionally an appraisal value;
- b. polished diamond description or report; and
- c. permanent inscription on the diamond itself setting out the Diamond Production Number.

3. the applicant was involved in the creation of the Code, is a signatory, and acts in accordance with the Code’s provisions.

2. le 1^{er} mars 2006, M^{me} Soriano a fait des recherches sur Internet et a trouvé six imprimés de sites Web qui commercialisent des diamants canadiens et par l’entremise desquels on peut obtenir des certificats de diamants canadiens;

3. le 1^{er} mars 2006, M^{me} Soriano a fait des recherches sur Internet et a trouvé deux articles de presse relatifs à l’authentification des diamants canadiens et à la réglementation de l’industrie canadienne du diamant par le Bureau de la concurrence.

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

1. à l’automne 2001, le Bureau de la concurrence a publié des lignes directrices pour empêcher les indications fausses et trompeuses dans la commercialisation des diamants canadiens. Elles prévoient que, pour être annoncé comme « diamant canadien », le diamant doit provenir d’une mine ou du sol canadien et que le diamant provenant d’une mine étrangère, même s’il est taillé et poli au Canada, ne peut être désigné comme un « diamant canadien »;

2. en 2002, en collaboration avec des représentants de l’industrie joaillière, le Bureau de la concurrence a publié le Code de conduite volontaire (le Code) pour l’authentification des indications « Diamant canadien ». Ce code exige qu’un diamant canadien soit identifié par :

- a. une déclaration certifiant que les diamants sont d’origine canadienne et, de manière facultative, une valeur d’expertise;
- b. une description ou un rapport des diamants polis;
- c. une inscription permanente du numéro de production sur le diamant lui-même.

3. la demanderesse a participé à la création du Code, est l’un des signataires et agit conformément aux dispositions du Code.

[12] The applicant filed in response an affidavit dated March 5, 2007 by Mr. Itay Ariel, the marketing director of the applicant's parent company, HRA. The affidavit deposes:

1. HRA is the parent company of the applicant company, which is incorporated for the purpose of holding HRA's trade-marks;
2. HRA is a well established and reputable manufacturer and wholesaler of diamonds throughout Canada;
3. the applicant and HRA have been using the proposed trade-marks since April 2001 exemplified by a printout of a point-of-sale display which is attached as an exhibit.
4. the phrases "Canadian diamond" and "mined, cut and polished in Canada" are used in the Canadian diamond industry but Mr. Ariel is not aware of any commercial usage of the proposed trade-marks in the Canadian diamond industry.

[13] The respondent filed in reply an affidavit dated April 3, 2007 by Ms. Marta Tandori Cheng, a trade-mark agent for the firm Riches, McKenzie & Herbert LLP who acts for the respondent. The affidavit deposes:

1. that Ms. Cheng conducted an Internet search of HRA's Internet Web page and was unable to identify any references to products sold or offered in conjunction with the proposed trade-marks;

Decision under review

[14] On March 11, 2009, the Registrar dismissed the three applications for trade-marks. While the Registrar issued three separate decisions, the reasons throughout are almost entirely identical.

[15] The respondent raised a number of grounds in opposition but the Registrar based his decision on paragraph 12(1)(b) which prohibits the registration of a trade-mark that is clearly descriptive or misdescriptive of the

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

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

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

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

Décision faisant l'objet du contrôle

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

[15] La défenderesse a soulevé plusieurs motifs d'opposition, mais le registraire a fondé sa décision sur l'alinéa 12(1)(b) qui interdit l'enregistrement d'une marque de commerce qui donne une description claire

quality of the character or quality of the associated wares or services. The Registrar upheld the opposition under paragraph 12(1)(b), finding that the proposed trade-marks are clearly descriptive of their associated wares and services and accordingly dismissed the trade-mark applications.

[16] The Registrar set out the test for descriptiveness at paragraph 18 of its reasons:

The issue as to whether the Applicant's Mark is clearly descriptive must be considered from the point of view of the average purchaser of the associated wares/services. Furthermore, the Mark must not be dissected into its component elements and carefully analyzed but must be considered in its entirety as a matter of immediate impression (see *Wool Bureau of Canada Ltd. v. Registrar of Trade Marks*, 40 C.P.R. (2d) 25 (F.C.T.D.) at 27–8; *Atlantic Promotions Inc. v. Registrar of Trade Marks*, 2 C.P.R. (3d) 183 (F.C.T.D.) at 186). Character means a feature, trait or characteristic of the product and “clearly” means “easy to understand, self-evident or plain” (*Drackett Co. of Canada Ltd. v. American Home Products Corp.* (1968), 55 C.P.R. 29 (Ex. Ct.) at 34).

[17] The Registrar determined that the phrases “Canadian diamond” and “mined, cut and polished in Canada” are clearly descriptive. The applicant acknowledged that finding by disclaiming those words. The issue before the Registrar was whether the addition of certain words to these descriptive phrases rendered the proposed trade-marks non-descriptive and registrable.

[18] The Registrar determined at paragraph 26 of its reasons that the “key additions” [underlining added] made to the descriptive words CANADIAN DIAMOND MINED, CUT AND POLISHED IN CANADA are the flag-like design and the words report, certificate, and appraisal as they appear respectively in each of the trade-mark applications [at paragraphs 27–28 of (2009), 74 C.P.R. (4th) 290]:

ou une description fausse et trompeuse de la nature ou de la qualité des marchandises ou services en liaison avec lesquels elle est employée. Le registraire a confirmé l'opposition en vertu de l'alinéa 12(1)b) en concluant que les marques de commerce projetées donnaient une description claire des marchandises et des services en liaison avec lesquels elles sont employées et a donc rejeté les demandes d'enregistrement des marques de commerce.

[16] Le registraire énonce le critère du caractère descriptif au paragraphe 18 de ses motifs :

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

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

[18] Le registraire a conclu au paragraphe 26 de ses motifs que les « ajouts clés » [soulignement ajouté] apportés aux termes descriptifs « CANADIAN DIAMOND MINED, CUT AND POLISHED IN CANADA » sont le dessin évoquant le drapeau et les mots « *report* » (rapport), « *certificate* » (certificat) et « *appraisal* » (évaluation) qui figurent respectivement sur chacune des demandes d'enregistrement des marques de commerce [aux paragraphes 27 et 28 de [2009] C.O.M.C. n° 53] :

First of all, the flag-like design is not the dominant portion of the Mark and does not prevent the Mark from being clearly descriptive when sounded. (*Best Canadian Motor Inns Ltd. v. Best Western International, Inc.* (2004), 30 C.P.R. (4th) 481 (F.C.T.D.)) Even if the flag-like logo was the dominant feature, it would not render the Mark registrable because the design itself describes the associated wares/services as being related to “Canadian diamonds”, given that it is clearly recognizable as a Canadian flag in which the maple leaf has been replaced by a diamond. (Re designs being clearly descriptive see *Ralston Purina Co. v. Effem Foods Ltd.* (1990), 31 C.P.R. (3d) 52 (T.M.O.B.)).

Secondly, the word “report” in the phrase “The Canadian Diamond Report” is also descriptive as it indicates that the diamond is supported by a report (which, as noted earlier, is a requirement of the Canadian Diamond Code).

[19] The Registrar determined that the overall effect of the words is simply to indicate that the wares and services relate to “Canadian diamonds” that are mined, cut and polished in Canada, thus describing their intrinsic quality or characteristic.

[20] The Registrar found that the mark would be [at paragraph 30] “perceived by the ordinary diamond consumer as clearly describing that the associated wares and services relate to ‘Canadian diamonds’, namely diamonds that [are] mined, cut and polished in Canada.” If the mark did not relate to “Canadian diamonds” then it would not be registerable because it would be “deceptively misdescriptive.”

[21] For these reasons, the Registrar found that the ground of opposition to the three trade-marks based on paragraph 12(1)(b) of the Act, namely that the trade-marks are clearly descriptive of the character or quality of the wares or services in association for which the marks are allegedly used, is well founded.

[22] The Registrar also found that the three proposed trade-marks are not “inherently distinctive” because they are clearly descriptive. The Registrar also found that there was insufficient evidence of substantive use to

Premièrement, le dessin ressemblant à un drapeau n’est pas la partie prédominante de la Marque et il n’empêche pas celle-ci de donner une description claire sous sa forme sonore. (*Best Canadian Motor Inns Ltd. c. Best Western International, Inc.* (2004), 30 C.P.R. (4th) 481 (C.F. 1^{re} inst.)) Même si le logo évoquant un drapeau était la partie prédominante, il ne rendrait pas la Marque enregistrable, parce que le dessin lui-même représente les marchandises et services associés comme reliés aux « diamants canadiens », étant donné qu’on reconnaît clairement qu’il s’agit d’un drapeau canadien où un diamant a été substitué à la feuille d’érable. (S’agissant des dessins qui donnent une description claire, voir la décision *Ralston Purina Co. c. Effem Foods Ltd.* (1990), 31 C.P.R. (3d) 52 (C.O.M.C.))

Deuxièmement, le mot « report » (rapport) dans l’expression « *The Canadian Diamond Report* » (Le rapport sur le diamant canadien) donne aussi une description, car il indique que le diamant est garanti par un rapport qui, comme je l’ai fait remarquer précédemment, est exigé par le Code de conduite sur les diamants canadiens.

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

[20] Le registraire a conclu que chaque marque serait [au paragraphe 30] « perçue par le consommateur ordinaire de diamants comme une description claire indiquant que les marchandises et les services associés à la Marque concernent les “diamants canadiens”, soit des diamants qui ont été extraits d’une mine, taillés et polis au Canada ». Si la marque ne visait pas des « diamants canadiens », elle ne serait pas enregistrable parce qu’elle donnerait alors une « description fautive et trompeuse ».

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

[22] Le registraire a également conclu que chacune des trois marques de commerce projetées est « non distinctive en soi » parce qu’elle donne une description claire. Le registraire a également statué que la preuve était

establish the acquired distinctiveness of the proposed trade-marks. Accordingly, the proposed trade-marks were not registrable on this basis.

[23] Since the Registrar upheld these two grounds of opposition, the Registrar decided it would not be necessary to address the remaining grounds. Having said that, the Registrar had initially dismissed a ground of opposition under paragraphs 30(a) and 30(b) [of the Act]. This part of the decision is not under appeal by the applicant since the applicant was successful on this ground.

[24] The trade-mark applications were therefore dismissed.

New affidavit evidence before the Court

[25] The applicant appealed the Registrar's March 11, 2009 decisions to dismiss its trade-mark applications to this Court and filed additional affidavit evidence. The applicant filed an affidavit dated June 30, 2009 by Mr. Dylan Dix, a Marketing Director for HRA. The affidavit deposes:

1. the applicant holds trade-marks on behalf of its parent company, HRA, which produces a line of Canadian diamond jewellery products branded under the name "The Canadian Diamond Certificate";
2. approximately 50 percent of HRA diamonds sold have been sold in association with a HRA Certificate of Origin and Certificate of Evaluation;
3. individual elements of the proposed trade-marks incorporating the phrases "CANADIAN DIAMOND REPORT", "CANADIAN DIAMOND CERTIFICATE" and "CANADIAN DIAMOND APPRAISAL", individually and in combination with other elements have been used by HRA and the applicant since 2000 substantially across Canada in publications, brochures, or products associated with jewellery; and

insuffisante pour qu'on puisse conclure que les marques de commerce projetées étaient devenues distinctives par un emploi à grande échelle. Par conséquent, les marques de commerce projetées n'étaient pas enregistrables pour ce motif.

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

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

Nouvelle preuve par affidavit devant la Cour

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

1. la demanderesse détient les marques de commerce au nom de sa société mère, HRA, qui produit une gamme d'articles de bijouterie avec diamants sous le nom « The Canadian Diamond Certificate »;
2. environ 50 p. 100 des diamants de HRA qui ont été vendus étaient accompagnés d'un certificat d'origine et d'un certificat d'évaluation;
3. des éléments individuels des marques de commerce projetées comportant les termes « CANADIAN DIAMOND REPORT » (Le rapport sur le diamant canadien), « CANADIAN DIAMOND CERTIFICATE » (Le certificat du diamant canadien) et « CANADIAN DIAMOND APPRAISAL » (L'évaluation du diamant canadien), individuellement et combinés à d'autres éléments ont été employés à grande échelle par HRA et la demanderesse depuis 2000 dans des publications, des

4. as a result of substantial and extensive use of the proposed trade-marks by the applicant in Canada, they have all acquired a substantial reputation in Canada in association with HRA's diamonds and diamond jewellery.

[26] The applicant also filed an affidavit dated July 2, 2009 by Ms. Amy L. Jobson, a litigation paralegal for the firm Smart & Biggar which acts for the applicant. The affidavit deposes:

1. the applicant owns a number of trade-mark registrations which comprise several of the individual elements of the proposed trade-marks;

2. the Registrar has allowed about 20 trade-mark registrations which contain similar wording to the proposed trade-marks;

3. the applicant owns the registered trade-mark, "THE MARK OF A DIAMOND THAT IS MINED, CUT AND POLISHED IN CANADA", and the flag-like design element; and

4. dictionary definitions of the words "mark" and "report".

LEGISLATION

[27] Subsection 38(8) [as am. by S.C. 1993, c. 15, s. 66] of the Act allows the Registrar to refuse the application for a trade-mark after considering the evidence and representations of the opponent and applicant:

38. ...

Decision

(8) After considering the evidence and representations of the opponent and the applicant, the Registrar shall refuse the application or reject the opposition and notify the parties of the decision and the reasons for the decision.

brochures ou des produits en liaison avec des bijoux partout au Canada;

4. en raison d'un emploi des marques de commerce projetées par la demanderesse au Canada à grande échelle et sur une longue période, les marques ont acquis une solide réputation au Canada en liaison avec les diamants et la bijouterie avec diamants de HRA.

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

1. la demanderesse détient plusieurs enregistrements de marques de commerce qui comprennent plusieurs des éléments individuels des marques de commerce projetées;

2. le registraire a également admis les demandes d'enregistrement d'environ 20 marques de commerce qui contenaient des termes similaires aux marques de commerce projetées;

3. la demanderesse détient la marque de commerce « THE MARK OF A DIAMOND THAT IS MINED, CUT AND POLISHED IN CANADA » et le dessin évoquant le drapeau;

4. des définitions de dictionnaires des mots « *mark* » (marque) et « *report* » (rapport).

LÉGISLATION

[27] Le paragraphe 38(8) [mod. par L.C. 1993, ch. 15, art. 66] de la Loi permet au registraire de refuser la demande d'enregistrement d'une marque de commerce après avoir examiné la preuve et les observations de l'opposant et du demandeur :

38. [...]

Décision

(8) Après avoir examiné la preuve et les observations des parties, le registraire repousse la demande ou rejette l'opposition et notifie aux parties sa décision ainsi que ses motifs.

[28] Paragraph 12(1)(b) of the Act prohibits the registration of a trade-mark that is clearly descriptive of its associated wares or services:

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 mis-descriptive in the English or French language of the character or quality of the wares or services in association with which it is used or proposed to be used or of the conditions of or the persons employed in their production or of their place of origin;

[29] Subsection 12(2) of the Act excepts clearly descriptive trade-marks from the application of paragraph 12(1)(b) of Act if the trade-marks are distinctive:

12. ...

Idem

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

[30] The Act defines “distinctive” in section 2 of the Act as follows:

Definitions

2. ...

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

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

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

[...]

b) qu’elle soit sous forme graphique, écrite ou sonore, elle donne une description claire ou donne une description fausse 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;

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

12. [...]

Idem

(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.

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

2. [...]

Définitions

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

[31] Section 56 of the Act grants a right of appeal from a decision of the Registrar and allows the applicant to file additional evidence:

Appeal

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

...

Additional evidence

(5) On an appeal under subsection (1), evidence in addition to that adduced before the Registrar may be adduced and the Federal Court may exercise any discretion vested in the Registrar.

ISSUES

[32] The applicant raises a number of issues:

- a. what standard of review should this Court apply to the impugned decisions of the Registrar;
- b. whether the Registrar erred by concluding that the applicant's trade-marks were clearly descriptive of the character or quality of the wares or services in association with which the applicant's trade-marks are used;
- c. whether the Registrar erred by concluding that the applicant's trade-marks were, in the alternative to being clearly descriptive, deceptively misdescriptive of the character or quality of the wares or services in association with which the applicant's trade-marks are used;
- d. whether the Registrar erred by concluding that the applicant's trade-marks were not distinctive;
- e. whether this Court should consider the allegations that the Registrar did not consider under sections 9 [as am. by S.C. 1990, c. 14, s. 8; 1993, c. 15, s. 58; 1994, c. 47, s. 191; 1999, c. 31, s. 209(F); 2007, c. 26, s. 6], 10, and

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

Appel

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

[...]

Preuve additionnelle

(5) Lors de l'appel, il peut être apporté une preuve en plus de celle qui a été fournie devant le registraire, et le tribunal peut exercer toute discrétion dont le registraire est investi.

QUESTIONS EN LITIGE

[32] La demanderesse soulève plusieurs questions :

- a. Quelle norme de contrôle la Cour doit-elle appliquer aux décisions contestées du registraire?
- b. Le registraire a-t-il commis une erreur en concluant que les marques de commerce de la demanderesse donnaient une description claire de la nature ou de la qualité des marchandises ou services en liaison avec lesquels elles sont employées?
- c. Le registraire a-t-il commis une erreur en concluant que les marques de commerce de la demanderesse, à défaut de donner une description claire, donnaient une description fausse ou trompeuse de la nature ou de la qualité des marchandises ou services en liaison avec lesquels elles sont employées?
- d. Le registraire a-t-il commis une erreur en concluant que les marques de commerce de la demanderesse n'étaient pas distinctives?
- e. La Cour devrait-elle examiner les allégations selon lesquelles le registraire n'a pas tenu compte des articles 9 [mod. par L.C. 1990, ch. 14, art. 8; 1993, ch. 15, art. 58; 1994, ch. 47, art. 191; 1999, ch. 31, art. 209(F); 2007,

paragraph 12(1)(e) [as am. by S.C. 1994, c. 47, s. 193] of the *Trade-marks Act*, and if so, whether

i. the applicant's trade-marks consist of or so nearly resemble as to be mistaken for the advertised official marks CANADIAN DIAMOND and/or GOVERNMENT CERTIFIED CANADIAN DIAMOND, and

ii. the applicant's trade-marks have by ordinary and *bona fide* commercial usage become recognized in Canada as designating the kind, quality, quantity, destination, value, place, or origin of diamonds and diamond appraisal services, such that the adoption of the applicant's trade-marks in association with such wares and services or others of the same general class is likely to mislead; and

f. whether costs of this application should be ordered.

[33] For reasons which will become apparent, it is only necessary to address issues "a", "b", and "d" in the present appeal.

STANDARD OF REVIEW

[34] In *Dunsmuir v. New Brunswick*, 2008 SCC 9, [2008] 1 S.C.R. 190, the Supreme Court of Canada held at paragraph 62 that the first step in conducting a standard of review analysis is to "ascertain whether the jurisprudence has already determined in a satisfactory manner the degree of deference to be accorded with regard to a particular category of question": see also *Canada (Citizenship and Immigration) v. Khosa*, 2009 SCC 12, [2009] 1 S.C.R. 339, *per* Justice Binnie at paragraph 53.

[35] The jurisprudence establishes that the expertise on the part of the Registrar of Trade-marks requires deference and the Registrar's decision under subsection 38(8) of the Act is reviewed on a standard of reasonableness. However, as the Federal Court of Appeal held in

ch. 26, art. 6] et 10 et l'alinéa 12(1)e) [mod. par L.C. 1994, ch. 47, art. 193] de la *Loi sur les marques de commerce* et, dans l'affirmative, devrait-elle déterminer :

i. si les marques de commerce de la demanderesse sont composées des marques officielles annoncées CANADIAN DIAMOND et GOVERNMENT CERTIFIED CANADIAN DIAMOND ou si leur ressemblance est telle qu'on pourrait vraisemblablement les confondre avec ces marques officielles annoncées;

ii. si les marques de commerce de la demanderesse, en raison d'une pratique commerciale ordinaire et authentique, sont devenues reconnues au Canada comme désignant le genre, la qualité, la quantité, la destination, la valeur ou le lieu d'origine des diamants et des services d'évaluation des diamants, et que l'adoption des marques de commerce de la demanderesse en liaison avec ces marchandises et services ou autres de la même catégorie générale a été faite d'une manière susceptible d'induire en erreur;

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

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

NORME DE CONTRÔLE

[34] Dans l'arrêt *Dunsmuir c. Nouveau-Brunswick*, 2008 CSC 9, [2008] 1 R.C.S. 190, la Cour suprême du Canada a conclu, au paragraphe 62 de ses motifs, que la première étape du processus de contrôle judiciaire consiste à vérifier « si la jurisprudence établit déjà de manière satisfaisante le degré de déférence correspondant à une catégorie de questions en particulier » : voir également *Canada (Citoyenneté et Immigration) c. Khosa*, 2009 CSC 12, [2009] 1 R.C.S. 339, le juge Binnie, au paragraphe 53.

[35] La jurisprudence établit qu'il y a lieu de faire preuve de déférence à l'égard de l'expertise du registraire des marques de commerce et que la décision du registraire en vertu du paragraphe 38(8) de la Loi est examinée selon la norme de la décision raisonnable. Toutefois,

Molson Breweries v. John Labatts Ltd., [2000] 3 F.C. 145 (C.A.), per Justice Rothstein at paragraph 51, a Registrar's decision is reviewed on a correctness standard in the following circumstance:

However, where additional evidence is adduced in the Trial Division that would have materially affected the Registrar's findings of fact or the exercise of his discretion, the Trial Division judge must come to his or her own conclusion as to the correctness of the Registrar's decision.

(See also *Scotch Whisky Assn. v. Glenora Distillers International Ltd.*, 2009 FCA 16, [2010] 1 F.C.R. 195, at paragraph 15.)

[36] The applicant submits that it has provided additional evidence with this appeal which would have materially affected the Registrar's decision so that the standard of review on this appeal is correctness.

[37] Accordingly, the first issue which the Court will address is whether the additional evidence filed by the applicant "would have materially affected the Registrar's findings of fact or the exercise of his discretion": see also my decision in *Jose Cuervo S.A. de C.V. v. Bacardi & Co.*, 2009 FC 1166, 78 C.P.R. (4th) 451, at paragraph 31.

Issue No. 1: Whether the additional evidence would have affected the Registrar's decision?

[38] The applicant submits that this Court's jurisprudence requires the Registrar to reconcile the non-descriptiveness of some elements of the proposed trademark which are registered in their own rights against his view that the proposed trade-mark as a whole is not descriptive: see *Reed Stenhouse Co. v. Canada (Registrar of Trade Marks)* (1992), 45 C.P.R. (3d) 79 (F.C.T.D.), per A.C.J. Jerome where he held [at paragraph 9]:

comme l'a conclu la Cour fédérale dans l'arrêt *Brasseries Molson c. John Labatts Ltée*, [2000] 3 C.F. 145 (C.A.), le juge Rothstein, au paragraphe 51, une décision du registraire est révisée selon la norme de la décision correcte dans les circonstances suivantes :

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

(Voir également *Scotch Whisky Assn. c. Glenora Distillers International Ltd.*, 2009 CAF 16, [2010] 1 R.C.F. 195, au paragraphe 15.)

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

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

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

[38] La demanderesse soutient que la jurisprudence de la Cour exige que le registraire concilie le caractère non descriptif de certains éléments de la marque de commerce projetée qui sont enregistrés à titre propre avec son opinion selon laquelle la marque de commerce projetée dans son ensemble n'est pas descriptive : voir l'affaire *Reed Stenhouse Co. c. Canada (Registraire des marques de commerce)*, [1992] A.C.F. n° 887 (1^{re} inst.) (QL), dans laquelle le juge en chef adjoint Jerome a conclu que [au paragraphe 9] :

... evidence of other purportedly similar advertised and approved marks will be considered relevant where the refusal to register is based on the rationale advanced by the respondent in the present case, that the word “PLAN” is an elliptical use of the word in association with insurance services. A letter dated April 6, 1990 from the applicant’s counsel to the respondent was included in the evidence at the hearing before me, and lists a number of registered trade marks which include the word “PLAN”.... In light of this, it was incumbent upon the Registrar, in rejecting the application, to reconcile these inconsistencies to some extent.

(See also *Imperial Tobacco Ltd. v. Rothmans, Benson & Hedges Inc.* (1996), 69 C.P.R. (3d) 483 (F.C.T.D.), per Justice Joyal at paragraphs 20–21.)

[39] Accordingly, this Court is of the view that if these other trade-mark registrations which incorporate some of the same elements as the proposed trade-marks had been presented to the Registrar, the decision of the Registrar would have had to consider them. In this way, this new evidence would have materially affected the Registrar’s decision, but not necessarily his final conclusion. In other words, the new evidence “put quite a different light on the record” before the Registrar: *Mattel, Inc. v. 3894207 Canada Inc.*, 2006 SCC 22, [2006] 1 S.C.R. 772, per Justice Binnie at paragraph 35.

[40] With respect to new evidence filed by the applicant in the affidavit of Ms. Jobson with respect to dictionary definitions of “mark” and “report”, the Court does not consider these dictionary definitions to be new evidence which would have materially affected the Registrar’s decision. The definitions of these common words would have been well-known to the Registrar when he made his decision.

[41] The applicant has augmented its submissions before the Court with respect to the issue of acquired distinctiveness by disclosing HRA’s sales figures for the years 2002 to 2007 and attaching a number of exhibits to the affidavit of Mr. Dix that purport to demonstrate substantive use of the proposed trade-marks since 2000. A number of these exhibits do not reveal the proposed trade-marks before the Court at all, or reveal only one of

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

(Voir également *Imperial Tobacco Ltd. c. Rothmans, Benson & Hedges Inc.*, 1996 CanLII 3827 (C.F. 1^{re} inst.), le juge Joyal, aux paragraphes 20 et 21.)

[39] La Cour est donc d’avis que si ces autres marques de commerce enregistrées qui comprennent certains des éléments similaires aux marques de commerce projetées avaient été présentées au registraire, il aurait dû en tenir compte avant de rendre sa décision. Ainsi, la nouvelle preuve aurait eu un effet important sur la décision du registraire, mais pas nécessairement sur sa conclusion finale. En d’autres termes, la nouvelle preuve « apport[e] un éclairage tout à fait nouveau sur le dossier » dont était saisi le registraire : *Mattel, Inc. c. 3894207 Canada Inc.*, 2006 CSC 22, [2006] 1 R.C.S. 772, le juge Binnie, au paragraphe 35.

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

[41] La demanderesse a présenté des observations supplémentaires devant la Cour au sujet de la question du caractère distinctif en présentant les chiffres de vente pour les exercices 2002 et 2007 et en joignant de nombreuses pièces à l’affidavit de M. Dix qui visent à établir l’emploi à grande échelle des marques de commerce projetées depuis 2000. Certaines de ces pièces ne révèlent aucunement les marques de commerce projetées, ou

the proposed trade-marks in part or in a disjointed form. Further more, most of the exhibits do not relate to the relevant time period for analysing the substantive use of the proposed trade-marks. This new evidence is limited and inadequate for the purposes for which it was tendered. The Court cannot conclude that the new evidence would have materially affected the Registrar's decision.

[42] This Court has previously held that a correctness standard of review should only apply to those findings of fact which the new evidence materially affects, while the other findings of fact remain subject to a reasonableness standard: *Garbo Group Inc. v. Harriet Brown & Co.* (1999), 23 Admin. L.R. (3d) 153 (F.C.T.D.), per Justice Evans (as he then was) at paragraph 23. The Court cannot discern how the prior registrations affect the Registrar's finding's with respect to the flag-like design, which he found was not sufficiently dominant to render the proposed trade-marks non-descriptive.

[43] Accordingly, the standard of review in this proceeding shall be correctness with respect to the descriptiveness of the proposed trade-marks in light of the new evidence, but reasonableness with respect to the balance of the Registrar's findings.

Issue No. 2: Whether the Registrar erred by concluding that the applicant's trade-marks were clearly descriptive of the character or quality of the wares or services in association with which the applicant's trade-marks are used?

Position of the applicant—Three submissions

[44] The applicant submits that the proposed trade-marks are not clearly descriptive of their wares or services for the following reasons:

révèlent seulement une seule de ces marques en partie ou de manière décousue. Qui plus est, la plupart des pièces ne portent pas sur la période pertinente pour analyser l'emploi des marques de commerce projetées. Cette preuve additionnelle est limitée et inadéquate à l'égard des objectifs. La Cour ne peut conclure que la nouvelle preuve aurait eu un effet important sur la décision du registraire.

[42] La Cour a précédemment conclu que la norme de la décision correcte devrait uniquement s'appliquer aux conclusions de fait à l'égard desquelles la preuve additionnelle a une incidence, tandis que les autres conclusions de fait demeurent assujetties à la norme de la décision raisonnable : *Garbo Group Inc. c. Harriet Brown & Co.*, 1999 CanLII 8988 (C.F. 1^{re} inst.), le juge Evans (alors juge à la Section de première instance), au paragraphe 23. La Cour ne peut voir comment les marques de commerce déjà enregistrées pourraient avoir une incidence sur la conclusion du registraire concernant le dessin évoquant le drapeau, selon laquelle le dessin ressemblant à un drapeau n'était pas suffisamment prédominant pour rendre les marques de commerce projetées non descriptives.

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

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

Thèse de la demanderesse — trois arguments

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

No. 1: the proposed trade-marks contain words which form parts of previously accepted trade-mark registrations;

No. 2: the words “report” and “mark” have many meanings; and

No. 3: the flag-like design element of the proposed trade-marks is dominant and renders them non-descriptive.

The law

[45] Paragraph 12(1)(b) of the Act prohibits the registration of a trade-mark that is clearly descriptive of its associated wares or services. I repeat this paragraph for ease of reference:

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 mis-descriptive 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;

[46] The purpose of paragraph 12(1)(b) was aptly set out by Justice Cattanach in *GWG Ltd. v. Registrar of Trade Marks* (1981), 55 C.P.R. (2d) 1 (F.C.T.D.), at page 6, where he quotes from the decision in *Eastman Photographic Materials Company Ltd. v. Comptroller-General of Patents, Designs and Trade Marks*, [1898] A.C. 571 (H.L.), at page 580, per Lord Herschell:

... any word in the English language may serve as a trade-mark — the commonest word in the language might be employed. In these circumstances it would obviously have

Nº 1 : les marques de commerce projetées contiennent des mots qui font partie de demandes d’enregistrement de marque de commerce précédemment accordées;

Nº 2 : les mots « *report* » (rapport) et « *mark* » (marque) ont plusieurs sens;

Nº 3 : le dessin évoquant le drapeau lié aux marques de commerce projetées est prédominant et rend ces dernières non descriptives.

La loi

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

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

[...]

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

[46] L’objet de l’alinéa 12(1)(b) a été habilement exposé par le juge Cattanach dans la décision *GWG Ltd. c. Registrar des marques de commerce*, [1981] A.C.F. n° 312 (1^{re} inst.) (QL), au paragraphe 38, dans laquelle il cite un extrait de la décision *Eastman Photographic Materials Company Ltd. v. Comptroller-General of Patents, Designs and Trade Marks*, [1898] A.C. 571 (H.L.), à la page 580, lord Herschell :

(TRADUCTION) [...] n’importe quel mot de la langue anglaise peut être utilisé comme marque de commerce — on pourrait employer le mot le plus commun. Dans ces circonstances, il

Marque de
commerce
enregistrable

been out of the question to permit a person by registering a trade-mark in respect of a particular class of goods to obtain a monopoly of the use of a word having reference to the character or quality of these goods. The vocabulary of the English language is common property: it belongs alike to all; and no one ought to be permitted to prevent the other members of the community from using for purposes of description a word which has reference to the character or quality of goods.

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.

[47] Whether a trade-mark is clearly descriptive is a decision of first impression which requires the ascertainment of the immediate impression created by the mark as a whole in association with the product and by critically analysing the individual words: *Molson Companies Ltd. v. Carling O'Keefe Breweries of Canada Ltd.*, [1982] 1 F.C. 275 (T.D.), per Justice Cattanach at page 281. The decision maker must also apply common sense in making its determination: *Neptune S.A. v. Canada (Attorney General)*, 2003 FCT 715, 29 C.P.R. (4th) 497, per Justice Martineau at paragraph 11.

[48] In *John Labatt Ltd. v. Carling Breweries Ltd.* (1974), 18 C.P.R. (2d) 15 (F.C.T.D.), Justice Cattanach set out at paragraphs 26–28 the approach for the Court to follow in determining whether a trade-mark is clearly descriptive:

The word “clearly” in section 12(1)(b) of the Act, which precludes the registration of a trade mark, that is “clearly ... descriptive of the character or quality of the wares ... in association with which it is used or proposed to be used,” is not synonymous with “accurately” but rather the meaning of the word “clearly” in this context is “easy to understand, self-evident or plain”.

It is not a proper approach to the determination of whether a trade mark is descriptive to carefully and critically analyse the words to ascertain if they have alternate implications or alternate implications when used in association with certain wares but rather to look at the words as they are used in association with certain wares and to ascertain what those words in the context

serait évidemment impossible d'accorder à quelqu'un le monopole de l'emploi d'un mot qui réfère à la nature ou à la qualité de certaines marchandises en lui permettant d'enregistrer une marque de commerce concernant une certaine catégorie de marchandises. Les mots de la langue anglaise constituent un bien commun : ils appartiennent également à tous; et personne ne devrait être autorisé à empêcher les autres membres de la communauté d'employer un mot qui réfère à la nature ou à la qualité de marchandises pour les décrire.

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

[47] La question de savoir si une marque donne une description claire est une décision fondée sur la première impression qui exige de faire ressortir l'impression immédiate produite par cette marque dans son ensemble en liaison avec le produit et d'analyser de façon critique chaque mot composant la marque : *Molson Companies Ltd. c. Les Brasseries Carling O'Keefe du Canada Ltée*, [1982] 1 C.F. 275 (1^{re} inst.), le juge Cattanach, à la page 281. Le décideur doit également faire preuve de bon sens en tirant sa conclusion : *Neptune S.A. c. Canada (Procureur général)*, 2003 CFPI 715, le juge Martineau, au paragraphe 11.

[48] Dans la décision *John Labatt Ltd. c. Carling Breweries Ltd.*, [1974] A.C.F. n° 1104 (1^{re} inst.) (QL), le juge Cattanach, aux paragraphes 26 à 28 de ses motifs, a exposé la méthode employée par la Cour pour déterminer si une marque de commerce donne une description claire :

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

Aux fins d'établir si une marque de commerce est descriptive, il ne convient pas de faire une analyse approfondie et critique des mots pour déterminer s'ils comportent d'autres implications lorsqu'on les utilise seuls ou en liaison avec certaines marchandises; ce qu'il faut faire, c'est considérer ces mots tels qu'ils sont utilisés en liaison avec certaines marchandises

in which they are used would represent to the public at large who will see those words and who will form an opinion as to what those words connote.

In short the etymological meaning of the words is not necessarily the meaning of those words used as a trade mark but rather the meaning of those words as used in common parlance for which purpose dictionaries, amongst other means, may be resorted to.

First submission by the applicant

The proposed trade-marks contain words which form parts of previously accepted trade-mark registrations

[49] This issue was not raised before the Registrar and accordingly not dealt by the Registrar. The Court will therefore deal with this issue *de novo*.

[50] I reproduce again for convenience the proposed trade-marks which form the subject of this appeal:

THE CANADIAN DIAMOND REPORT 

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

Trade-mark application number 1212232;

THE CANADIAN DIAMOND CERTIFICATE 

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

Trade-mark application number 1212234; and

THE CANADIAN DIAMOND APPRAISAL 

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

Trade-mark application number 1212235.

[51] The applicant submits that the Registrar has registered 20 trade-marks that it submits contain many of the words present in the proposed trade-marks. To provide one example, the applicant holds trade-mark number 1212233 “THE MARK OF A DIAMOND THAT IS MINED, CUT AND POLISHED IN CANADA”.

et établir ce que ces termes, dans le contexte où ils sont utilisés, représenteraient pour le public en général qui les verra et se formera une idée sur leur connotation.

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

Premier argument de la demanderesse

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

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

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

THE CANADIAN DIAMOND REPORT 

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

Demande d’enregistrement n° 1212232;

THE CANADIAN DIAMOND CERTIFICATE 

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

Demande d’enregistrement n° 1212234;

THE CANADIAN DIAMOND APPRAISAL 

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

Demande d’enregistrement n° 1212235.

[51] La demanderesse soutient que le registraire a enregistré 20 marques de commerce qui contiendraient plusieurs des mots qui font partie des marques de commerce projetées. À titre d’exemple, la demanderesse propose d’examiner la marque de commerce n° 1212233, « THE MARK OF A DIAMOND THAT IS MINED, CUT AND POLISHED IN CANADA ».

[52] While this Court has recognized that the Registrar must consider prior registrations when assessing descriptiveness (*Reed Stenhouse*, above; *Imperial Tobacco*, above) it is trite law that “if the Registrar erred in the past, there is no reason to perpetuate that error”: *Neptune S.A.*, above, at paragraph 22; *John Labatt*, above, at paragraph 45; and *Sherwin Williams Co. of Canada v. Commissioner of Patents*, [1937] Ex. C.R. 205, per Justice Angers at page 207.

[53] This Court cannot escape the conclusion that on first impression of the 1212233 trade-mark, the reader is notified of the inherent quality and characteristic of the ware, in this case a Canadian diamond that is mined, cut and polished in Canada and possesses a certificate of report or appraisal to authenticate its Canadian providence, as it in fact does.

[54] The affidavit of Sampat Poddar, a director of the Canadian Jewellers Association, filed in opposition to the registration of the three trade-marks in issue, deposed at paragraph 12:

Pursuant to the Canadian Diamond Code, Canadian Jewellers who sell diamonds advertised or exhibited as being “Canadian diamonds”, include with the diamond a certificate of origin attesting to the origin of the diamonds as having been mined and optionally cut and polished in Canada....

And at paragraph 13:

I do verily believe that various Canadian jewellers and diamond manufacturers, including members of the Canadian Jewellers Association, identify “Canadian diamonds” in their publication materials as being diamonds that are “mined, cut and polished” in Canada.”

Therefore, Canadian jewellers selling Canadian diamonds include with the diamond a certificate of origin, and in their advertising describe the diamonds as being “mined, cut and polished” in Canada. This evidence suggests to the Court that the applicant’s proposed three trade-marks describe all Canadian diamonds which are certified with either a “report”, a “certificate” or an “appraisal” for a

[52] Bien que la Cour ait reconnu que le registraire doit examiner les enregistrements précédents lorsqu’il évalue le caractère descriptif d’une marque (*Reed Stenhouse*, précité; *Imperial Tobacco*, précité), il est bien établi en droit que « si le registraire a commis une erreur dans le passé, il n’y a pas lieu de la perpétuer » : *Neptune S.A.*, précité, au paragraphe 22; *John Labatt*, précité, au paragraphe 45; et *Sherwin Williams Co. of Canada v. Commissioner of Patents*, [1937] R.C.É. 205, le juge Angers, à la page 207.

[53] La Cour ne peut que conclure qu’à la première impression, la marque de commerce n° 1212233 donne au lecteur la qualité et la caractéristique inhérente des marchandises, c’est-à-dire en l’espèce un diamant qui est extrait d’une mine, taillé et poli au Canada et qui est accompagné d’un certificat, d’un rapport ou d’une évaluation confirmant son authenticité canadienne.

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

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

De plus, le paragraphe 13 prévoit ce qui suit :

[TRADUCTION] J’ai toutes les raisons de croire que plusieurs bijoutiers et fabricants de diamants canadiens, y compris des membres de l’Association canadienne des bijoutiers, identifient les « diamants canadiens » dans leurs publications comme étant des diamants qui sont « extraits d’une mine, taillés et polis au Canada ».

Par conséquent, les bijoutiers canadiens vendant des diamants incluent un certificat d’origine lors de la vente d’un diamant et décrivent, dans leurs annonces publicitaires, les diamants comme étant « extraits d’une mine, taillés et polis » au Canada. La preuve laisse entendre à la Cour que les trois marques de commerce projetées de la demanderesse décrivent tous des diamants canadiens

diamond that is “mined, cut and polished” in Canada. The only part of the three proposed trade-marks which is not descriptive is the Canadian flag-like design with a diamond, instead of a maple leaf. However, the Registrar found that this symbol is not a dominant part of the proposed trade-marks.

[55] Even if this Court were to accept that the word “mark” has a diverse range of meanings within the 1212233 trade-mark and the proposed trade-marks in question, the single use of this word is not sufficient in and of itself to render the proposed trade-marks non-descriptive. The proposed trade-marks therefore contain previously registered trade-marks which in the Court’s view are by themselves clearly descriptive.

[56] The Court cannot conclude that the proposed trade-marks are non-descriptive in light of the new evidence. When the Court reads the proposed trade-marks, it is hard to see how they do not clearly describe the wares in question, namely Canadian diamonds and Canadian diamond certificates or reports of authenticity and evaluations or appraisals. The applicant is in the business of distributing Certificates of Authenticity and Certificates of Evaluation. The applicant, along with the majority of the Canadian diamond jewellery industry, voluntarily complies with the Canadian Diamond Code and the Canadian Competition Bureau’s requirement that every Canadian diamond sold in Canada be backed with a certificate or report of Canadian authenticity.

[57] The words “report”, “certificate”, and “appraisal” do not accurately describe the wares in question, but they clearly describe them. There is no other meaning that can be ascribed to those words apart from the clear description of a certificate or report on the diamond’s Canadian origin or its evaluation. In sum, the words “report”, “certificate”, and “appraisal”, are “material to the composition of the goods or products” associated with the trade-mark: *Provenzano v. Registrar of Trade Marks* (1977), 37 C.P.R. (2d) 189 (F.C.T.D.), *per* Justice Addy.

qui sont authentifiés au moyen d’un rapport (*report*), d’un certificat (*certificate*) ou d’une évaluation (*appraisal*) prouvant que le diamant a été « extrait d’une mine, taillé et poli » au Canada. La seule partie des trois marques de commerce projetées qui n’est pas descriptive est le dessin évoquant le drapeau canadien où un diamant a été substitué à la feuille d’érable. Or, le registraire a conclu que ce symbole n’était pas la partie prédominante des marques de commerce projetées.

[55] Même si la Cour acceptait que le mot « *mark* » (marque) avait plusieurs sens en ce qui concerne la marque de commerce n° 1212233 et les marques de commerce projetées en question, la simple utilisation de ce mot n’est pas suffisante en elle-même pour rendre les marques de commerce non descriptives. Les marques de commerce projetées contiennent donc des marques de commerce déjà enregistrées qui, selon la Cour, donnent chacune une description claire.

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

[57] Les mots « *report* » (rapport), « *certificate* » (certificat) et « *appraisal* » (évaluation) ne décrivent pas adéquatement les marchandises en question, mais donnent une description claire de celles-ci. Ces mots ont un seul sens en ce qu’ils donnent une description claire d’un certificat ou d’un rapport portant sur l’origine canadienne du diamant ou d’une évaluation du diamant. En somme, les mots « *report* » (rapport), « *certificate* » (certificat) et « *appraisal* » (évaluation) « se rapporte[nt] à la composition des biens ou du produit » en liaison avec la

[58] For these reasons, on a correctness standard, the Court finds that the state of the register with respect to similar marks cannot render the three proposed new trade-marks non-descriptive and therefore registrable. These marks are clearly descriptive and contrary to paragraph 12(1)(b) of the Act.

Second submission by the applicant

The words “report” and “mark” have many meanings

[59] The applicant submits that the words “report” and “mark” have many meanings and as such cannot be clearly descriptive of their associated wares or services. The applicant introduced a number of dictionary definitions in support of its submissions.

[60] As was stated earlier, the definitions of these common words would have been well known to the Registrar when he made his decision. The words in question cannot reasonably bear any other definition in the context of the proposed trade-marks apart from a clear description of the proposed trade-marks’ associated wares and services. Abstract dictionary references, divorced from the context where they are situated, cannot be used to transform a proposed trade-mark that on first impression is clearly descriptive, into one that is not. The Registrar reasonably determined that the words in the proposed trade-marks are clearly descriptive of the proposed trade-marks’ associated wares and services.

Third submission by the applicant

The flag-like design element of the proposed trade-marks is dominant and renders them non-descriptive

marque de commerce : *Provenzano c. Registraire des marques de commerce*, [1977] A.C.F. n° 902 (1^{re} inst.) (QL), le juge Addy.

[58] Pour ces motifs, selon la norme de la décision correcte, la Cour conclut que l’état du registre en ce qui concerne des marques similaires ne peut rendre les trois marques de commerce projetées non descriptives et donc enregistrales. Ces marques donnent une description claire conformément à l’alinéa 12(1)b) de la Loi.

Deuxième argument de la demanderesse

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

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

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

Troisième argument de la demanderesse

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

[61] As discussed, the Registrar held that the “flag-like design is not the dominant portion of the Mark and does not prevent the Mark from being clearly descriptive when sounded”. Based on the evidence, the Court finds that this decision was reasonably open to the Registrar and that this aspect of the decision was not affected or could not have been materially affected by the new evidence filed before the Court.

[62] However, in *obiter*, the Court finds that the flag-like design, with a diamond instead of a maple leaf, without the descriptive words being made part of the trade-mark, is registerable. In fact, it has already been registered by the applicant on June 17, 2002. The design can be accompanied with words which state that this is a trade-mark of a Canadian diamond mined, cut and polished in Canada without these words being part of the trade-mark. The flag-like design is the dominant portion of the marks, and the accompanying words which explain the marks do not spoil the marks for registration because those words are not part of the marks.

Issue No. 3: Whether the Registrar erred by concluding that the applicant’s trade-marks were not distinctive?

[63] The applicant submits in the alternative that if the proposed trade-marks are clearly descriptive, they are nevertheless registerable by reason of their distinctiveness.

The law

[64] Subsection 12(2) of the Act excepts clearly descriptive trade-marks from the application of subsection 12(1)(b) of Act if the trade-marks are distinctive. I repeat this subsection for ease of reference:

12. ...

Idem

(2) A trade-mark that is not registerable by reason of paragraph (1)(a) or (b) is registerable if it has been so used in Canada by the applicant

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

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

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

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

La loi

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

12. [...]

Idem

(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

or his predecessor in title as to have become distinctive at the date of filing an application for its registration.

[65] The Act defines “distinctive” in section 2 of the Act as follows:

Definitions

2. ...

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

[66] The applicant submits that the date for considering the distinctiveness of the proposed trade-marks is November 9, 2005, the date of the filing of the statement of opposition. The applicant relies on the Federal Court of Appeal’s decision in *Park Avenue Furniture Corp. v. Wickes/Simmons Bedding Ltd.* (1991), 37 C.P.R. (3d) 413 (F.C.A.), at page 424 in support of its argument. A more recent decision of the Court in *Molson Breweries*, above, held at paragraph 56 that notwithstanding the prior jurisprudence, the Act was clear that the date for considering the application of subsection 12(2) of the Act is the date of filing of an application for registration. Accordingly, the date for considering distinctiveness is April 4, 2004.

[67] This Court has held that the Registrar must determine the distinctiveness of a proposed trade-mark notwithstanding its decision with respect to other grounds of non-registrability: *Canadian Council of Professional Engineers v. APA — Engineered Wood Assn.* (2000), 7 C.P.R. (4th) 239 (F.C.T.D.), per Justice O’Keefe, at paragraph 49.

[68] Justice de Montigny recently set out the test for distinctiveness in *Drolet v. Stiftung Gralsbotschaft*, 2009 FC 17, [2010] 1 F.C.R. 492 at paragraph 169:

To be distinctive, a trade-mark must meet three tests: (1) the trade-mark must be associated with a product; (2) the owner must use this association between the trade-mark and his product

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.

[65] L’article 2 de la Loi définit « distinctive » comme suit :

2. [...]

Définitions

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

[66] La demanderesse soutient que la date pour examiner le caractère distinctif des marques de commerce projetées est le 9 novembre 2005, soit la date de production de la déclaration d’opposition. La demanderesse s’appuie sur la décision de la Cour d’appel fédérale dans l’affaire *Park Avenue Furniture Corp. c. Wickes/Simmons Bedding Ltd.*, [1991] A.C.F. n° 546 (C.A.) (QL) pour étayer son argument. Dans une décision plus récente rendue par la Cour dans l’affaire *Brasseries Molson*, précitée, on a conclu, au paragraphe 56, que malgré la jurisprudence antérieure, la date pour examiner l’application du paragraphe 12(2) de la Loi est la date de la production de la demande d’enregistrement. La date pour établir le caractère distinctif en l’espèce est donc le 4 avril 2004.

[67] La Cour a conclu que le registraire doit déterminer le caractère distinctif d’une marque de commerce projetée nonobstant sa décision à l’égard des autres motifs de non-enregistrabilité : *Conseil canadien des ingénieurs professionnels c. APA — Engineered Wood Assn.*, 2000 CanLII 15543 (C.F.), le juge O’Keefe, au paragraphe 49.

[68] Le juge de Montigny a récemment établi le critère du caractère distinctif dans la décision *Drolet c. Stiftung Gralsbotschaft*, 2009 CF 17, [2010] 1 R.C.F. 492, au paragraphe 169 :

Pour être distinctive, une marque de commerce doit remplir trois conditions : 1) la marque doit être associée à un produit; 2) le propriétaire doit utiliser cette association entre la marque

and sell this product or service; and (3) this association must allow the owner of the trade-mark to distinguish his product from those of other owners: see *Philip Morris Inc. v. Imperial Tobacco Ltd.* (1985), 7 C.P.R. (3d) 254 (F.C.T.D.). It is in relation to the Canadian market that these three tests must be applied: see *Tommy Hilfiger Licensing Inc. v. Produits de Qualité I.M.D. Inc.*, 2005 FC 10, 37 C.P.R. (4th) 1.

[69] There are two types of distinctiveness, inherent and acquired. The Registrar held that a clearly descriptive trade-mark is inherently non-distinctive. The applicant has offered no new evidence to contest this finding and relies on the same submissions that were made on the issue of descriptiveness. The Court concludes for the same reasons that were given in the previous section that the Registrar correctly determined that the proposed trade-marks were not inherently distinctive.

[70] The principal issue before the Court is whether the proposed trade-marks are registrable pursuant to subsection 12(2) of the Act because of their acquired distinctiveness. In *Molson Breweries*, above, Justice Rothstein held at paragraph 54 that “the applicant under subsection 12(2) must show ... that the trade-mark it seeks to register, although it may be descriptive, has acquired a dominant secondary or distinctive meaning in relation to the wares or services of the applicant”: see also *Matol Biotech Laboratories Ltd. v. Jurak Holdings Ltd.*, 2008 FC 1082, 299 D.L.R. (4th) 130, *per* Justice Lemieux at paragraph 63.

ANALYSIS

[71] On the issue of acquired distinctiveness the Registrar determined that there was insufficient evidence to establish that the proposed trade-marks had become distinctive through substantial use or promotion. The only evidence before the Registrar consisted of the affidavits of Mr. Ariel and the attached exhibits which showed printouts of point-of-sale advertisements used by the applicant since April 2001 which incorporated the three proposed trade-marks. In contrast, the reply affidavit

et son produit et vendre ce produit ou ce service; et 3) cette association doit permettre au propriétaire de la marque de distinguer son produit de ceux des autres propriétaires : voir *Philip Morris Inc. c. Imperial Tobacco Ltd.* (1985), 7 C.P.R. (3d) 254 (C.F. 1^{re} inst.). C’est en rapport avec le marché canadien que doit être évalué le respect de ces trois conditions : voir *Tommy Hilfiger Licensing Inc. c. Produits de Qualité I.M.D. Inc.*, 2005 CF 10.

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

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

ANALYSE

[71] S’agissant de la question du caractère distinctif acquis, le registraire a conclu que la preuve était insuffisante pour conclure que les marques de commerce projetées étaient devenues distinctives par un emploi ou une promotion à grande échelle. La seule preuve dont a été saisi le registraire était les affidavits de M. Ariel et les pièces jointes, soit des imprimés de publicités faites aux points de vente utilisées par la demanderesse depuis avril 2001 qui arboraient les trois marques de commerce projetées. En revanche, l’affidavit en réponse de M^{me} Cheng

by Ms. Cheng provided evidence of the non-use of the proposed trade-marks in the applicant's Web site.

[72] Mr. Dix's new evidence of substantive use is not, despite the applicant's submissions to the contrary, sufficiently probative to justify the Court's intervention. The new evidence before the Court consists of :

1. HRA sales figures for the Canadian Diamond Certificate Product Line from 2002 to 2007;
2. A photocopy of the top of a ring box which has been used since 2005 which uses a part of the 1212234 proposed trade-mark;
3. A copy of a certificate of origin sold by Ben Moss Jewellers since 2007, titled "THE CANADIAN DIAMOND CERTIFICATE" and adorned with the flag-like design;
4. A copy of a certificate of origin sold with all HRA diamonds from 2001 to 2006, containing the same words as the previous example;
5. An HRA marketing brochure distributed from 2001 to 2006 which incorporates the 1212234 proposed trade-mark in a disjointed form;
6. An undated marketing brochure for HRA's "Glacier Fire" line of products which includes a variation of the 1212234 proposed trade-mark;
7. An advertisement in a 2008 issue of *NUVO* magazine which uses the 1212234 proposed trade-mark, which according to the affiant has appeared in every issue of *NUVO* since 2003;
8. An HRA marketing brochure distributed since 2004 which incorporates parts of the 1212234 proposed trade-mark.

[73] Most of the evidence relates to use after April 4, 2004, which is outside the relevant period of consideration. The remainder includes only parts, or disjointed

contenait une preuve du non-usage des marques de commerce projetées sur le site Web de la demanderesse.

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

1. les chiffres de vente de HRA de 2002 à 2007 concernant la gamme de produits composés de certificats de diamants canadiens;
2. une photocopie du couvercle d'un écrin de bague utilisé depuis 2005 sur lequel figure une partie de la marque de commerce projetée 1212234;
3. une copie d'un certificat d'origine vendu par Ben Moss Jewellers depuis 2007, intitulé « THE CANADIAN DIAMOND CERTIFICATE » et arborant le dessin évoquant un drapeau;
4. une copie d'un certificat d'origine vendu avec tous les diamants de HRA de 2001 à 2006 sur lequel figurent les mêmes termes que l'exemple précédent;
5. une brochure publicitaire distribuée de 2001 à 2006 sur laquelle figure la marque de commerce projetée 1212234 de manière décousue;
6. une brochure publicitaire non datée pour la gamme de produits « Glacier Fire » de HRA sur laquelle figure une variante de la marque de commerce projetée 1212234;
7. une annonce publicitaire dans un numéro 2008 du magazine *NUVO* où la marque de commerce projetée 1212234 est employée et qui, selon l'auteur de l'affidavit, figure dans tous les numéros de *NUVO* depuis 2003;
8. une brochure publicitaire distribuée depuis 2004 sur laquelle figurent des parties de la marque de commerce projetée 1212234.

[73] La plupart des éléments de preuve portent sur l'emploi des marques après le 4 avril 2004, soit une date qui se situe en dehors de la période pertinente. Les autres

parts of the 1212234 proposed trade-mark. The new evidence does not reveal any use of the 1212232 and 1212235 proposed trade-marks. The only evidence which shows use of the 1212234 proposed trade-mark as it was presented to the Registrar and this Court is the advertisement in the 2008 issue of *NUVO* magazine, which the affiant, Mr. Dix deposes has been replicated consistently since 2003.

[74] There has to be very strong evidence to show that the proposed trade-marks were distinctive at the time of the application. Subsection 12(2) of the Act is an exceptional provision which places a “heavy onus” on the applicant to demonstrate the proposed trade-marks’ acquired distinctiveness: *Molson Breweries*, above, at paragraph 53. The evidence before the Court on this point is inadequate and insufficient. There is no evidence to show the use of the 1212232 and 1212235 proposed trade-marks. Most of the evidence with respect to the 1212234 proposed trade-mark is either out-of-date or not relevant in that it uses a variation or a disjointed form of this trade-mark. The only relevant and proper evidence of use, the 2008 *NUVO* magazine advertisement, assuming that Mr. Dix’s uncontradicted evidence on the replication of this advertisement in earlier issues of this magazine is correct, cannot by itself or in combination with the HRA sales figures constitute substantive use such that the proposed trade-marks have acquired distinctiveness within the parameters of subsection 12(2) of the Act.

[75] When enacting subsection 12(2) of the Act, Parliament did not intend that the mere demonstrated use of a proposed trade-mark, or part of the proposed trade-mark in a disjointed form, would be sufficient to guarantee an exception from the application of paragraph 12(1)(b) of the Act for the proposed trade-mark and any other related proposed trade-marks. The Court concludes on a *de novo* basis and on a correctness standard that the applicant has provided insufficient evidence to demonstrate substantive use of the proposed trade-marks, and the applicant has not shown that the proposed trade-marks have acquired distinctiveness. Accordingly the

éléments de preuve contiennent seulement des parties ou des parties décousues de la marque de commerce projetée 1212234. Les nouveaux éléments de preuve ne révèlent aucun emploi des marques de commerce projetées 1212232 et 1212235. Le seul élément de preuve qui révèle l’emploi de la marque de commerce projetée 1212234 telle qu’elle a été présentée au registraire et à la Cour est la publicité dans le numéro de 2008 du magazine *NUVO*, laquelle, selon l’auteur de l’affidavit, a été reproduite de façon constante depuis 2003.

[74] Il doit exister des éléments de preuve très solides pour établir que les marques de commerce projetées étaient distinctives au moment de la demande d’enregistrement. Le paragraphe 12(2) de la Loi est une disposition exceptionnelle qui impose une « charge lourde » à la demanderesse, laquelle doit démontrer que les marques de commerce projetées ont acquis un caractère distinctif : *Brasseries Molson*, précité, au paragraphe 53. La preuve dont est saisie la Cour à ce sujet est inadéquate et insuffisante. Il n’y a aucune preuve qui établit l’emploi des marques de commerce projetées 1212232 et 1212235. La majorité des éléments de preuve relatifs à la marque de commerce projetée 1212234 ne portent pas sur la période pertinente ou ne sont pas pertinents puisqu’ils utilisent une variante ou une forme décousue de cette marque. La seule preuve d’emploi pertinente et adéquate, soit la publicité dans le numéro de 2008 du magazine *NUVO*, en supposant que le témoignage non contesté de M. Dix concernant l’utilisation constante de cette publicité dans des numéros antérieurs de ce magazine soit exact, ne peut en elle-même, ou combinée aux chiffres de vente de HRA, établir un emploi à grande échelle ayant permis aux marques de commerce projetées de devenir distinctives selon les conditions du paragraphe 12(2) de la Loi.

[75] Le législateur, lors de l’adoption du paragraphe 12(2) de la Loi, n’a pas voulu que la simple preuve d’emploi d’une marque de commerce projetée, ou d’une partie d’une marque de commerce projetée sous une forme décousue, soit suffisante pour garantir l’application de l’alinéa 12(1)(b) de la Loi à toute marque de commerce projetée ou à toute autre marque de commerce projetée connexe. La Cour conclut en reprenant l’affaire depuis le début et selon la norme de la décision correcte que la demanderesse n’a pas fourni une preuve suffisante pour établir l’emploi à grande échelle des marques de commerce projetées, et la demanderesse n’a pas

proposed trade-marks are not registrable on this basis, and the appeal must be dismissed.

CONCLUSION

[76] The Court concludes that these proposed trade-marks are “clearly” descriptive and contrary to the intention of Parliament in paragraph 12(1)(b) of the Act. The applicant acknowledges that it cannot own a trade-mark for the actual words in its proposed trade-marks. The applicant disclaims virtually every word.

[77] The only unique feature of the proposed trade-marks is the flag-like design with a diamond, instead of a maple leaf. However, this design is relatively small compared to the capital block words in the proposed trade-marks, and the Registrar reasonably held that the flag-like design is not a dominant feature of the proposed trade-marks.

[78] The proposed trade-marks clearly describe certified Canadian diamonds or wares or services associated with Canadian diamonds. Seeking such a trade-mark for a Canadian diamond is analogous to seeking a trade-mark such as “THE COFFEE SHOP” for a coffee shop.

[79] Counsel for the applicant canvassed the jurisprudence which provides examples of trade-mark registrations which are descriptive. Each case turns on the evidence, and whether there was opposition. With respect, I would not have followed the line of thinking in many of these cases. I do not think it reflects the intention of Parliament in paragraph 12(1)(b). Counsel for the applicant ably demonstrated to the Court that the jurisprudence goes both ways. That is the difficulty with this area of the law. Accordingly, I consider some of the jurisprudence in this particular area of trade-mark law to be inconsistent.

démontré que les marques de commerce projetées ont acquis un caractère distinctif. Par conséquent, les marques de commerce projetées ne sont pas enregistrables pour ce motif, et l’appel doit être rejeté.

CONCLUSION

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

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

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

[79] L’avocate de la demanderesse a examiné la jurisprudence qui fournit des exemples d’enregistrements de marques de commerce qui sont descriptives. Chaque décision repose sur la preuve et sur la question de savoir s’il y a opposition. En toute déférence, je n’aurais pas suivi le raisonnement adopté dans plusieurs de ces décisions. Je ne pense pas qu’un tel raisonnement reflète l’intention du législateur à l’alinéa 12(1)b). L’avocate de la demanderesse a habilement démontré à la Cour que la jurisprudence étaye les deux points de vue. C’est la difficulté avec ce domaine du droit. Par conséquent, j’estime que certaines décisions en matière de marques de commerce se contredisent.

[80] Moreover, the fact that the Registrar has allowed other registrations, which may not pass muster before me, does not entitle the applicant to a new registration. The law is the law regardless of inadvertent breaches in the past.

[81] This appeal is similar to the appeal before Mr. Justice Fred Gibson in *Best Canadian Motor Inns Ltd. v. Best Western International, Inc.*, 2004 FC 135, [2004] 3 F.C.R. 114. In that case, the proposed trade-mark “Best Canadian Motor Inns” with a Canadian flag was held to be clearly descriptive of a Canadian motor inn. Justice Gibson interpreted the intention of Parliament in paragraph 12(1)(b) of the Act and held at paragraph 35:

It was open to Parliament to provide an exception to paragraph 12(1)(b) of the Act in respect of design marks that include words that are a dominant feature of the marks as I find to be the case in this matter.

But Parliament did not. Instead Parliament saw fit to provide an exception to the general rule of paragraph 12(1)(b) under subsection 12(2) for a different purpose, promoting the registration of trade-marks that have inherent or acquired distinctiveness. Justice Gibson describes the exception that Parliament chose not to enact at paragraph 36:

The foregoing clearly demonstrates an option that was open to Parliament at the time the Act was enacted and that has remained open to Parliament since that time. That option would have been, and remains, to add an additional exception to the application of paragraph 12(1)(b) for design marks that include words as a dominant feature so that, as with at least some design marks that have no dominant word element, they would not have to meet the “sounded” test on the basis of the word elements.

[82] Similarly, the Registrar found that the words in the proposed trade-marks at issue are the dominant feature of the marks, and that the Canadian flag-like design is not dominant and does not prevent the proposed trade-marks as a whole from being clearly descriptive when sounded out. The applicant acknowledges that the words in the proposed trade-marks describe the Canadian diamonds and diamond services and wares, are not registrable in

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

[81] Le présent appel est similaire à l’appel dont a été saisi le juge Fred Gibson dans l’affaire *Best Canadian Motor Inns Ltd v. Best Western International, Inc.*, 2004 CF 135, [2004] 3 R.C.F. 114. Dans cette affaire, le juge Gibson a jugé que la marque de commerce projetée « Best Canadian Motor Inns » arborant un drapeau canadien donnait une description claire des services de la demanderesse. Le juge Gibson a interprété l’intention du législateur à l’alinéa 12(1)(b) de la Loi et a conclu comme suit au paragraphe 35 :

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

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

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

[82] De même, le registraire a conclu que les mots dans les marques de commerce projetées en cause sont des caractéristiques prédominantes des marques et que le dessin ressemblant à un drapeau n’est pas la partie prédominante des marques de commerce projetées et il n’empêche pas celles-ci de donner une description claire sous leur forme sonore. La demanderesse reconnaît que les mots dans les marques de commerce projetées donnent

themselves partly because they are in the public domain and partly because they are descriptive. These proposed trade-marks describe diamonds with a pure Canadian pedigree, and with a report or a certificate or an appraisal.

[83] It is my view that this area of trade-mark law needs to be approached with caution. The cases are inconsistent, and good counsel, such as Ms. MacDonald before me on behalf of the applicant, can bring cases to my attention proving both sides of the issue. Parliament intended in paragraph 12(1)(b) that a trade-mark which clearly describes the goods for which the trade-mark is sought is not entitled to be registered notwithstanding outlying decisions which allowed clearly descriptive trade-marks to be registered, or the fact that similar goods have been granted a similar trade-mark from the Registrar in the past.

[84] I therefore conclude that trade-mark application numbers 1212232, 1212234, and 1212235 are “clearly descriptive of their wares and services”, and have not become distinctive. The proposed trade-marks are inherently non-distinctive since they are clearly descriptive of their associated wares and services. The applicant has not offered sufficient evidence to demonstrate that the proposed trade-marks have acquired distinctiveness despite their clear descriptiveness. While the Court concludes that the applicant has used the proposed trade-marks in the relevant period, the nature of the evidence was not sufficiently probative to overcome the prohibition in paragraph 12(1)(b). The Registrar’s decision is therefore upheld. The Court does not need to consider the other grounds raised by the applicant in the alternative.

une description des diamants canadiens et des services et marchandises liés aux diamants ne sont pas enregistrables eux-mêmes en partie parce qu’ils font partie du domaine public et en partie parce qu’ils sont descriptifs. Ces marques de commerce projetées donnent une description de diamants canadiens authentiques accompagnés d’un rapport, d’un certificat ou d’une évaluation.

[83] À mon avis, cet aspect du droit des marques de commerce doit être abordé avec circonspection. Il n’y a pas de consensus au sein de la jurisprudence et il existe suffisamment de décisions d’un côté comme de l’autre permettant à un bon avocat, comme M^{me} MacDonald qui agit au nom de la demanderesse, de prouver les deux positions. L’intention du législateur à l’alinéa 12(1)b) selon lequel une marque de commerce qui donne une description claire des produits à l’égard desquels on projette d’employer la marque n’est pas enregistrable nonobstant les décisions existantes ayant accordé l’enregistrement de marques de commerce donnant une description claire ou le fait que l’enregistrement d’une marque de commerce employée en liaison avec des produits similaires a été accordé par le registraire dans le passé.

[84] Par conséquent, je conclus que les demandes d’enregistrement 1212232, 1212234 et 1212235 « donnent une description claire des marchandises et des services en liaison avec lesquels elles sont employées » et ne sont pas devenues distinctives. Les marques de commerce projetées ne sont pas intrinsèquement distinctives puisqu’elles donnent une description claire des marchandises et des services avec lesquels elles sont employées. La demanderesse n’a pas fourni une preuve suffisante pour établir que les marques de commerce projetées ont acquis un caractère distinctif même si elles donnaient une description claire. Bien que la Cour conclut que la demanderesse a employé les marques de commerce au cours de la période pertinente, la nature de la preuve n’était pas suffisamment probante pour déroger à l’interdiction de l’alinéa 12(1)b). La décision du registraire est donc confirmée. Il n’est pas nécessaire que la Cour examine les autres motifs subsidiaires soulevés par la demanderesse.

[85] The appeal is therefore dismissed without costs. There are no costs since the respondent did not participate in this appeal.

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

JUDGMENT

THIS COURT ORDERS AND ADJUDGES that:

The appeal is dismissed without costs.

JUGEMENT

LA COUR STATUE que :

L'appel est rejeté sans frais.