

T-2392-95

OTTAWA (ONTARIO), LE 13 SEPTEMBRE 1996  
EN PRÉSENCE DE MONSIEUR LE JUGE JOYAL

ENTRE :

IMPERIAL TOBACCO LIMITED,

requérante,

- et -

ROTHMANS, BENSON & HEDGES INC.,

intimée.

**ORDONNANCE**

La présente demande en radiation de marques de commerce est rejetée avec dépens.

L.-Marcel Joyal  
Juge

---

Traduction certifiée conforme  
M. Gendron, LL.L.

---

ENTRE :

IMPERIAL TOBACCO LIMITED,

requérante,

- et -

ROTHMANS, BENSON & HEDGES INC.,

intimée.

**MOTIFS DE L'ORDONNANCE**

**LE JUGE JOYAL**

Dans les présentes procédures engagées sous le régime de l'article 51 de la *Loi sur les marques de commerce* (la «Loi»), la requérante sollicite une ordonnance prononçant la radiation de deux marques du registre des marques de commerce. Ces marques de commerce, qui sont toutes deux liées à des cigarettes, sont la marque CLASSIC, enregistrée en 1959 sous le n° TMA 112,833 et la marque CLASSIQUE, enregistrée en 1986 sous le n° TMA 321,640.

Les deux marques sont la propriété de l'intimée. En outre, les deux marques sont employées. Ce fait essentiel a été établi à la suite de la présentation par la requérante en l'espèce d'une demande fondée sur l'article 44 de la Loi en vue d'obtenir une preuve d'emploi. L'intimée a dûment fourni cette preuve. Le registraire a décidé, toutefois, que l'emploi des deux marques était limité aux cigarettes et les enregistrements ont été modifiés en conséquence.

En août 1995, la requérante a déposé sa propre demande à l'égard des marques DU MAURIER CLASSIC (n° 790,638) et DU MAURIER CLASSIQUE (n° 790,639). Les deux marques sont liées à des produits du tabac fabriqués. Placée devant un obstacle difficile à surmonter en raison des enregistrements antérieurs de l'intimée, la requérante demande maintenant la radiation des marques de l'intimée.

### **Thèse de la requérante**

La requérante prétend qu'elle est une personne intéressée et atteinte par l'enregistrement de l'intimée et qu'elle a donc la qualité nécessaire pour agir en radiation. La requérante soutient ensuite que les marques de l'intimée n'étaient pas enregistrables à la date de leur enregistrement parce qu'elles donnaient une description claire ou une description fausse et trompeuse de la nature ou de la qualité des marchandises décrites, soit des cigarettes.

L'argument de base présenté par la requérante en ce qui a trait à la qualité pour agir est fondé sur la doctrine de la «pureté du registre», telle qu'elle a été énoncée par la Cour suprême du Canada dans l'arrêt *General Motors Corporation v. Bellows*, [1949] R.C.S. 678, où le juge Kellogg dit de la pureté du registre qu'elle est de la plus haute importance pour le commerce, indépendamment des prétentions des parties à un litige donné.

Au surplus, la requérante soutient que la preuve tend clairement à établir qu'elle est une personne intéressée, c'est-à-dire qu'il y a des motifs raisonnables de craindre qu'elle sera atteinte par les marques de commerce attaquées, mais néanmoins enregistrées.

D'autres arguments portent sur la question de la «description claire» et de la «description fausse et trompeuse». Bien entendu, les définitions que reçoivent les mots «classic» et «classique» dans les dictionnaires sont invoquées. Selon le *Concise Oxford Dictionary*, éd. de 1982-1983, p. 171, le mot «classic» est synonyme de «*first class*», «*excellence*», «*of Ancient Rome*», «*of Greek art/culture*» ou sert à décrire un style «*simple*» ou «*harmonious*» ou est un signe d'«*excellence*» ou de «*value*». Le *Webster's New Twentieth Century Dictionary*, 2<sup>e</sup> éd., 1958, p. 334, emploie les termes «*superior*», «*highest class*», «*having recognized worth*» et «*representative of excellence*». Quant au *Petit Larousse*, éd. de 1966, p. 318, il utilise les

expressions, «première classe», «appartenant à l'antiquité grecque ou gréco-latine», «modèle du genre», et «conforme à un idéal».

La requérante invoque également le jugement *Standard Stokes Company v. Registrar of Trade Marks*, [1947] R.C.É. 437, p. 442, rendu par la Cour de l'Échiquier, dans lequel le juge Cameron a décidé que le mot «*standard*» appartenait à la catégorie des épithètes élogieux et a souscrit à la décision rendue par le Comité judiciaire en 1910 au sujet du mot «*standard*», [1910] R.P.C. 789, p. 795.

Quant à la possibilité pour un mot tel «*classic*» ou «*standard*» de donner une description claire ou une description fautive et trompeuse des marchandises, la requérante fait référence aux décisions suivantes :

- (i) Le juge Cattanach dans le jugement *Molson Companies Ltd. c. John Labatt Ltd.*, 58 C.P.R. (2d) 157 - la marque LABATT'S EXTRA pour des boissons alcoolisées brassées;
- (ii) Le juge Cattanach dans la décision *Imperial Tobacco Ltd. c. Benson & Hedges Inc.*, 75 C.P.R. (2d) 115 - la marque RIGHT pour des cigarettes;
- (iii) La Cour suprême du Canada dans l'arrêt *Registrar of Trade Marks v. G.A. Hardie & Co. Ltd.*, [1949] R.C.S. 483 - la marque SUPER-WEAVE pour des textiles;
- (iv) La décision *John Labatt Ltd. v. T.G. Bright & Co. Ltd.*, 22 C.P.R. (3d) 466 (Commission des oppositions) - la marque CLASSIC LIGHT pour des vins;
- (v) La décision *Frisco-Finders S.A. et al v. Walker*, 49 C.P.R. (3d) 361 (Commission des oppositions) - la marque CLASSIC CUISINE pour des aliments surgelés.

En réponse à la preuve établissant que les marques de commerce sont enregistrées respectivement depuis environ 36 ans et 10 ans et que le registre contient quelque 300 enregistrements comportant la marque CLASSIC, la requérante renvoie à la décision *Wool Bureau of Canada Ltd. c. Registrare des marques de commerce*, [1978] 40 C.P.R. (2d) 25, dans laquelle le juge Collier a dit que l'état du registre était étranger à l'objet du débat. Il a fait référence aux commentaires antérieurs du juge Cattanach dans la décision *John Labatt Ltd. c. Carling Breweries Ltd.*, [1975] 18 C.P.R. (2d) 15, à la p. 28 :

Si je comprends bien, le principe ainsi énoncé porte simplement que même si des erreurs ont pu se produire dans le passé, ce n'est pas un motif pour les (enregistrements antérieurs) répéter.

### **Thèse de l'intimée**

Pour l'essentiel, l'intimée prétend que la Cour devrait user de prudence dans les procédures en radiation. La Cour doit tenir compte du fait que les marques ont été contestées dans les procédures fondées sur l'article 44 intentées antérieurement par la requérante, que la question du caractère enregistrable ou de la validité de l'enregistrement n'a pas été soulevée et que l'intimée a amplement satisfait au critère relatif à l'emploi dans le cadre de la procédure fondée sur l'article 44. L'intimée soutient que s'il y a des doutes sur le caractère enregistrable des marques, ils devraient certainement être résolus en faveur de l'intimée-propriétaire.

Au surplus, l'intimée prétend que pour qu'une marque soit jugée invalide ou non enregistrable pour le motif qu'elle donne une description claire ou une description fausse et trompeuse, la description doit porter sur les marchandises elles-mêmes et non pas simplement sur un attribut que peuvent revêtir ou ne pas revêtir les marchandises. À l'appui de ce raisonnement, elle cite la décision *Jordan & Ste-Michelle Cellars Ltd. c. T.G. Bright & Co. Ltd.*, [1984] 1 C.F. 964, au sujet de la marque CHILLABLE RED pour du vin. Aux pages 971 et 975, les juges Heald et Stone ont respectivement décidé qu'une marque devait constituer une description claire plutôt qu'une description simplement suggestive des marchandises pour qu'elle ne puisse pas être enregistrée. Cette distinction ressort de la jurisprudence anglaise et canadienne en matière de marques de commerce et le juge Addy de la Section de première instance de la Cour l'a reprise dans le jugement *Provenzano c. Registraire des marques de commerce*, [1977] 37 C.P.R. (2d) 189. Cette décision a par la suite été confirmée par la Cour d'appel fédérale (40 C.P.R. (2d) 288). Dans sa décision, le juge Addy s'exprime en ces termes à la p. 190 :

Pour décider s'il y a lieu d'intervenir, la Cour a le droit d'examiner le registre et si, comme dans le présent cas, il semble y avoir des décisions antérieures du Registraire tout à fait contraires à la décision en question, il est bon de les examiner avant de décider si la décision doit être renversée ou non.

L'intimée insiste beaucoup sur le lourd fardeau dont doit s'acquitter la requérante qui tente de faire radier les marques. Cette doctrine a été récemment énoncée par mon collègue le juge

Denault dans la décision *Steinberg Inc. c. J.L. Duval Ltée*, 44 C.P.R. (3d) 417, à la p. 418, en ces termes :

Aux termes de l'alinéa 18(1)b) de la Loi, l'enregistrement d'une marque de commerce est invalide si la marque de commerce n'est pas distinctive à l'époque où sont entamées les procédures contestant la validité de l'enregistrement (ci-après appelée «la date pertinente»). La jurisprudence a établi qu'en matière de procédures en radiation, il incombe à la partie qui allègue l'invalidité de l'enregistrement de la démontrer.

S'agissant de la question de savoir si une marque donne une «description claire» ou une «description fautive et trompeuse», l'intimée a renvoyé la Cour à un certain nombre de causes analogues : l'affaire *Provenzano*, précitée, relativement à la marque KOLD ONE pour une bière, le jugement rendu par le juge McGillis, puis confirmé à l'unanimité par la Cour d'appel fédérale dans l'arrêt *Imperial Tobacco Ltd. c. Rothmans, Benson & Hedges Inc.*, 45 C.P.R. (3d) 354, relativement aux marques CUSTOM CUT et COUPE MESURE pour des produits du tabac, et la décision *Bonus Foods Ltd. v. Essex Packers Ltd.*, [1965] 2 R.C.É. 735, relativement à la marque BONUS pour des produits alimentaires.

Les jugements suivants ont également été cités : *Riches, McKenzie & Herbert c. Pillsbury Co.*, 61 C.P.R. (3d) 96, décision rendue par un agent d'audition principal relativement aux marques CLASSIC et CLASSIQUE pour des légumes; *Reed Stenhouse Co. Ltd. c. Registrare des marques de commerce*, 45 C.P.R. (3d) 79, relativement à la marque PET PLAN pour un régime d'assurance santé destiné à des animaux domestiques; *Rothmans, Benson & Hedges Inc. c. R.J. Reynolds Tobacco Inc. Co.*, 47 C.P.R. (3d) 439, relativement à la marque THE MILD ONE pour du tabac à cigarettes et des cigarettes.

À la page 442 de ce dernier jugement, le juge Rothstein de la Cour renvoie au nombre d'enregistrements où des mots tels «mild», «soft», «thick», «great», «big», «slim», figurant dans une marque du genre THE MILD ONE, ont été jugés enregistrables. Le juge Rothstein fait remarquer que le rejet d'une marque alors que de nombreuses autres ont été acceptées entraînerait un manque d'homogénéité inexplicable.

Enfin, l'intimée invoque l'arrêt *Pepsi Cola Company of Canada v. Coca Cola Company of Canada Ltd.*, [1939] R.C.S. 17, rendu par la Cour suprême du Canada, et cite les commentaires suivants du juge Davis à la p. 29 :

[TRADUCTION] Le nom composé COCA COLA a été enregistré au Canada dès 1905 et il a été employé par la demanderesse à titre de nom commercial et de marque de commerce relativement à la vente de ses boissons (quels qu'en soient les ingrédients). La demande de la défenderesse tendant à faire déclarer invalide l'enregistrement de 1905 et à le faire annuler n'a été présentée qu'en 1936. S'il y avait des motifs légitimes de faire radier l'enregistrement de la marque COCA COLA de 1905, le temps écoulé et l'acquiescement dont elle fait l'objet font qu'il se peut que tout doute ait été résolu en sa faveur. Ce serait commettre une grave injustice commerciale que d'annuler un enregistrement qui subsiste depuis 1905 et que, il faut en convenir, la demanderesse emploie énormément.

### **Conclusions**

Il devrait être évident pour les deux parties que la principale, sinon la seule, question en litige en l'espèce est celle de savoir si les mots CLASSIC ou CLASSIQUE sont invalides parce qu'ils donnent une description claire ou une description fausse et trompeuse des cigarettes. Il faut reconnaître que les avis sont partagés sur ce point, mais je me permettrai néanmoins quelques observations.

En premier lieu, j'estime que l'ancienneté acquise par les marques enregistrées n'est pas sans incidence sur le caractère enregistrable de la marque lorsque celui-ci est par ailleurs contesté. Une marque peut donner une description claire ou une description fausse et trompeuse, ce qui rend son caractère enregistrable plus facile à déterminer. D'autres marques, au contraire, peuvent présenter plusieurs sens, dont certains sont attribuables, bien entendu, aux marchandises ou aux services avec lesquels elles sont associées. Si ces marques sont employées depuis un certain nombre d'années, à mon humble avis, il est évident qu'aucun préjudice n'a été causé pendant cette période. Selon la preuve produite devant moi, la requérante connaissait les marques de commerce de l'intimée en 1986 lorsqu'elle a entamé les procédures fondées sur l'article 44. La question du caractère enregistrable n'a pas été soulevée à cette époque et le fait est que cette marque est demeurée inviolée pendant quelque 37 années.

En second lieu, l'enregistrement au cours des années de quelque 300 marques CLASSIC et CLASSIQUE a été établi en preuve. Si les prétentions de l'appelante étaient fondées, tous les autres enregistrements seraient mis en doute, ce qui transformerait le domaine de la propriété intellectuelle en véritable jungle. Assurément, dans l'affaire *Wool Bureau* comme dans la décision *Labatt c. Carling Breweries*, le juge Cattanach et le juge Collier ont respectivement souligné la nécessité de préserver la pureté du registre et, en fait, ont dit que l'état du registre n'avait rien à voir. En revanche, dans l'arrêt *Pepsi Cola v. Coca Cola*, la Cour suprême du Canada a exprimé un point de vue clairement différent. Saisie de preuves établissant que le mot «cola» constituait une description claire, la Cour a cité quelque 26 enregistrements du mot «cola» ou «kola» et dans les termes que j'ai cités ci-dessus, elle a décidé que peu importe qu'il y ait des motifs légitimes de radier la marque COLA, le fait qu'elle existe depuis si longtemps sans avoir été contestée et l'acquiescement dont elle fait l'objet font que tout doute doit être résolu en sa faveur, sinon une grave injustice commerciale serait commise.

S'agissant du principe de la «pureté du registre», il y a lieu de faire remarquer qu'après l'enregistrement de quelque 300 marques comportant le mot «classic», s'il fallait décider en raison des arguments présentés par la requérante en l'espèce que toute une succession de marques enregistrées identiques doivent maintenant être tenues pour non enregistrables, il faudrait conclure que tous ces gens ont eu tort d'accepter l'enregistrement du mot «classic» ou «classique». Cela signifierait qu'en raison de deux décisions particulières, soit les jugements *Labatt c. Carling* et *Molson c. John Labatt Ltd.* (précités), les principes qui y sont invoqués devraient être si absolus qu'ils devraient s'appliquer en l'espèce et recueillir l'adhésion générale en dépit du bon sens.

J'ajouterais un commentaire sur ce qui est censé être le principal obstacle au caractère enregistrable des marques attaquées, soit le fait qu'elles constituent une description claire ou une description fautive et trompeuse. La requérante a présenté à la Cour ce que l'on pourrait appeler une bonne approche sélective à l'égard des définitions des marques tirées des dictionnaires *Concise Oxford Dictionary*, *Webster's New Twentieth Century Dictionary* et *Petit Larousse*.

Après avoir examiné l'application de cette approche, je dirais que le mot «classique» tire son sens premier des périodes classiques de l'histoire de la civilisation, de la littérature, de la musique, qui, toutes, sont des catégories assez didactiques et sont utilisées principalement, à mon



avis, de manière sténographique. C'est que le concept «classique» a été énoncé de manière si générale que le mot recouvre aujourd'hui une multitude de sens. La requérante a déjà souligné certains des sens trouvés dans les dictionnaires, mais il y en a d'autres qui n'ont pas été mentionnés.

En premier lieu, tant en français qu'en anglais, les mots «*classic*» et «*classique*» peuvent être employés à titre d'adjectifs ou de substantifs. Dans l'*Oxford English Dictionary*, 2<sup>e</sup> éd., vol. 2, p. 281, mention est faite de l'emploi adjectif du terme «*classic*» qui prend le sens de «*first rank*», «*model approach*», «*approved or recognized*» et bien entendu «*belonging to greco-roman antiquity*». Le dictionnaire *Oxford* donne également une liste d'emplois nominaux du terme qui renvoie alors aux sens suivants : «*writer*», «*literary work*», «*piece of art*», «*student of antiquity*», «*style*», «*ballet*», etc.

Quant au mot «classique», l'ouvrage intitulé *Trésor de la langue française*, éd. 1977, vol. 5, p. 895, contient une longue liste d'emplois du terme tant comme adjectif que comme substantif. Dans le premier emploi, le mot est lié avec «la scolarité», «l'architecture», la «littérature», la «culture», «l'école», la «danse», la «sculpture», etc. Dans son emploi nominal, le terme peut décrire «un enseignant», «un livre», «un film», emplois qui tous semblent reconnus comme des modèles d'une espèce particulière. Le *Larousse Trois Volumes*, 1970, vol. 1, p. 660, reprend sensiblement les mêmes sens pour les deux types d'emplois et renvoie à la «langue classique», au «théâtre classique», à «un classique», etc.

Aux termes de la loi, la marque ne doit ni donner une description claire ni donner une description fausse et trompeuse des marchandises qu'elle vise. À mon humble avis, les marques, dans leur application descriptive, ne sont que très rarement utilisées en liaison avec des biens tangibles ou des marchandises telles des cigarettes, des baignoires ou du beurre d'arachides. Elles ont surtout été employées en liaison avec des notions abstraites telles la musique, la littérature, ou avec l'un ou l'autre des autres termes dénotant quelque attribut ou caractéristique. En l'espèce, tout emploi en liaison avec des cigarettes ne pourrait être considéré comme donnant une description claire ou une description fausse et trompeuse des marchandises.

J'irais même plus loin et je dirais que si la marque était interprétée dans son emploi nominal, elle conférerait simplement une identité particulière, non descriptive, aux marchandises. Dire

qu'une cigarette est «classique» revient, dans un sens péjoratif, simplement à identifier un produit. C'est comme si on disait qu'une marque telle OMEGA donne une description claire parce que c'est la «dernière lettre». Avec égards, les marques CLASSIC et CLASSIQUE ont un caractère suffisamment dérivé pour ne pas donner une description claire ni une description fausse et trompeuse de la qualité ou de la nature des marchandises décrites.

**Conclusion**

Je serai le premier à admettre que le caractère enregistrable de ces marques et d'autres marques ne constitue pas un cas transparent. Néanmoins, pour les motifs énoncés ci-dessus, je rejetterais la requête, avec dépens.

L.-Marcel Joyal  
Juge

---

---

Traduction certifiée conforme  
M. Gendron, LL.L.

**COUR FÉDÉRALE DU CANADA  
SECTION DE PREMIÈRE INSTANCE**

AVOCATS ET PROCUREURS INSCRITS AU DOSSIER

N° DU GREFFE:T-2392-95

INTITULÉ DE LA CAUSE:Imperial Tobacco Limited  
c. Rothmans, Benson & Hedges Inc.

LIEU DE L'AUDIENCE:Ottawa (Ontario)

DATE DE L'AUDIENCE:Le 24 mai 1996

MOTIFS DU JUGEMENT du juge Joyal en date du 24 mai 1996

ONT COMPARU:

M<sup>e</sup> Nicholas Fyfe, c.r.  
Elliot Simcoe  
POUR LA REQUÉRANTE

M<sup>e</sup> Roger T. Hughes, c.r.  
Toni B. P. Ashton  
POUR L'INTIMÉE

PROCUREURS INSCRITS AU DOSSIER:

Smart & Biggar  
Avocats et *solicitors*  
Ottawa (Ontario)  
POUR LA REQUÉRANTE

Sim, Hughes, Ashton & McKay  
Avocats et *solicitors*  
Toronto (Ontario)  
POUR L'INTIMÉE