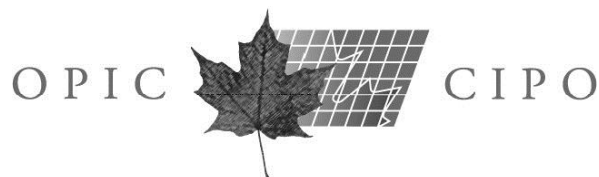


TRADUCTION

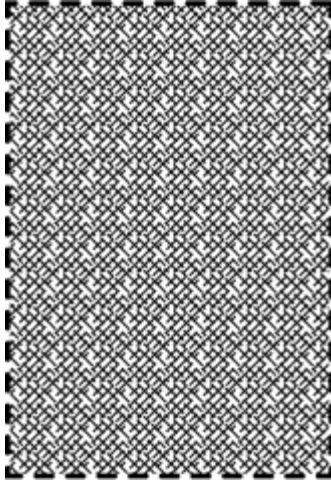


LE REGISTRAIRE DES MARQUES DE COMMERCE
THE REGISTRAR OF TRADE-MARKS

Référence : 2012 COMC 226
Date de la décision : 2012-11-26

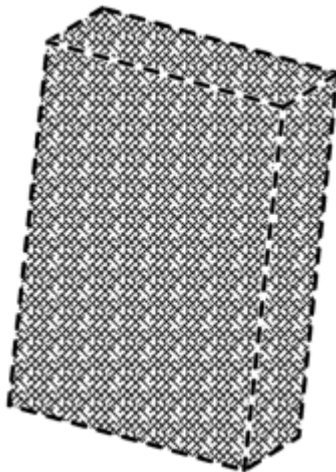
**DANS L'AFFAIRE D'OPPOSITIONS
produites par Rothmans, Benson &
Hedges, Inc. à l'encontre des demandes
n^{os} 1317127 et 1317128 pour la marque de
commerce Paquet Orange Dessin au nom
d'Imperial Tobacco Products Limited**

[1] Le 19 septembre 2006, Imperial Tobacco Products Limited (la Requérante) a déposé la demande d'enregistrement n^o 1,317,127 concernant la marque de commerce PAQUET ORANGE DESSIN (Marque 127) sur le fondement d'un emploi au Canada depuis le 10 avril 2006. Les produits visés dans la demande, après modification, sont des « produits du tabac fabriqués, notamment des cigarettes ». La demande a été annoncée aux fins d'opposition dans l'édition du 2 mai 2007 du *Journal des marques de commerce*. La Marque 127 annoncée est illustrée et décrite comme suit :



La marque de commerce est constituée de la couleur orange appliquée à la surface visible de l'emballage, comme le montre le dessin ci-joint. La partie hachurée représente la couleur.

[2] Également le 19 septembre 2006, la Requérante a déposé la demande d'enregistrement n° 1,317,128 concernant la marque de commerce PAQUET ORANGE DESSIN (Marque 128) sur le fondement d'un emploi au Canada depuis le 10 avril 2006. Les produits visés dans la demande, après modification, sont des « produits du tabac fabriqués, notamment des cigarettes ». La demande a été annoncée aux fins d'opposition dans l'édition du 14 mars 2007 du *Journal des marques de commerce*. La Marque 128 annoncée est illustrée et décrite comme suit :



La marque de commerce est constituée de la couleur orange appliquée à la surface visible de l'emballage, comme le montre le dessin ci-joint. La partie hachurée représente la couleur.

[3] Ces deux demandes ont également fait l'objet d'oppositions par JTI-Macdonald TM Corp. et mes décisions dans ces procédures ont été rendues le 31 mai 2012 [voir *JTI-Macdonald TM Corp. c. Imperial Tobacco Products Limited*, [2012] C.O.M.C. n° 116 et *JTI-Macdonald TM Corp. c. Imperial Tobacco Products Limited*, [2012] C.O.M.C. n° 117 (décisions *JTI*)]. Je reconnais que des avis d'appel ont été déposés relativement à ces décisions. Quoi qu'il en soit, j'appliquerai mon raisonnement pour ces affaires à la présente affaire lorsque je considérerai approprié de le faire.

[4] Rothmans, Benson and Hedges, Inc. (l'Opposante) a présenté des déclarations d'opposition essentiellement identiques contre la Marque 128 le 17 août 2007 et contre la Marque 127 le 2 octobre 2007. Comme les motifs d'opposition contre chacune des marques sont plus ou moins semblables, pour faciliter la référence, je me reporterai généralement à la Marque ou aux Marques plutôt qu'à la Marque 127 ou à la Marque 128. Les motifs d'opposition, tels qu'invoqués dans chaque affaire, sont résumés ci-dessous :

Non-conformité à l'article 30 de la Loi sur les marques de commerce, RSC 1985, c T-13

La marque de commerce en l'espèce n'est pas une « marque de commerce » au sens de l'article 2 de la Loi pour les raisons suivantes :

- En vertu de l'article 2 de la Loi, une marque de commerce se définit comme une marque employée pour distinguer, ou de façon à distinguer, les marchandises d'une Requérante des marchandises de tiers. Dans la présente affaire, la Requérante a présenté une demande d'enregistrement en tant que marque uniquement d'une couleur ornementale sans définir aucune spécificité de dimension ou de forme pour la marque de commerce, de sorte que la Marque ne peut être distinguée des marchandises de tiers;
- Subsidiairement, la Requérante a présenté une demande d'enregistrement en tant que marque d'une couleur ornementale en liaison avec une forme commune ou « l'emballage particulier illustré sur le dessin joint », qui n'est pas adaptée à distinguer et ne distingue pas les marchandises de la Requérante de celles de tiers;

- La Marque, nommément la couleur orange telle qu'appliquée sur l'emballage allégué, est essentiellement ornementale et n'est pas, ni ne fonctionne pas en tant que marque de commerce selon la définition de la Loi;
- La Marque, telle que décrite et illustrée dans la demande, est vague et imprécise, ne comportant aucune référence spécifique à la nuance ou à l'intensité de la couleur orange qui fait l'objet de la demande;
- Au moment du transfert de propriété des marchandises, la Marque n'était pas affichée sur les marchandises ni associée de toute autre façon aux marchandises au moment du transfert de propriété ou de possession des marchandises, puisque la Marque est simplement la couleur d'un emballage de forme commune sur lequel d'autres marques et indices d'origine apparaissent.

Non-conformité au paragraphe 30(b)

La Marque n'a pas été employée au Canada à la date alléguée dans la demande en liaison avec les marchandises visées par la demande car :

- À la date de transfert de propriété ou de possession des marchandises dans la pratique normale du commerce, la Marque telle qu'alléguée et décrite dans la Demande n'a pas été employée au Canada à la date pertinente puisque la Marque n'est pas visible de la manière alléguée dans la demande en l'espèce pour les personnes à qui la propriété ou la possession des marchandises a été transférée dans la pratique normale du commerce;
- À titre subsidiaire, si la Marque est visible au moment du transfert de propriété ou de possession des marchandises, il n'existe aucun avis de liaison de la Marque avec les marchandises visées; les consommateurs sont généralement familiers avec des emballages de différentes couleurs pour des produits du tabac fabriqués et ils considèrent la couleur de l'emballage telle qu'alléguée comme une composante essentiellement ornementale de l'emballage contrairement à une marque de commerce distincte en liaison avec les marchandises. La couleur orange telle qu'alléguée dans la demande n'est pas un indice de source.

Non-conformité au paragraphe 30(h)

La demande n'est pas conforme au paragraphe 30(h) de la Loi, car elle ne contient pas de représentation ni de dessin précis de la marque de commerce alléguée. Le dessin produit avec la demande ne permet pas de conférer de monopole de la marque de commerce. La demande ne comporte pas un nombre suffisant de représentations précises permettant de faire ressortir toutes les caractéristiques de la Marque. De plus, la Marque ne représente pas précisément la marque de commerce, car il n'y a aucune définition quant à la grosseur ou aux dimensions de « l'emballage » et, par conséquent, la demande est simplement une demande d'enregistrement d'une couleur sans liaison avec une forme ou une dimension d'emballage définie. Finalement, les dessins et la description de la Marque

démontrent clairement que l'objet de la demande d'enregistrement est un signe distinctif (au sens de l'article 13 de la Loi) car la marque de commerce alléguée et décrite est un « mode d'empaqueter » et la demande contestée aurait dû être présentée ainsi. Les exigences prévues à l'article 13 de la Loi n'ont pas été satisfaites.

Non-conformité au paragraphe 30(i)

La demande n'est pas conforme au paragraphe 30(i) de la Loi étant donné qu'à la date de production, la Requérante ne pouvait être convaincue d'avoir le droit d'employer la Marque au Canada en liaison avec les marchandises visées dans la demande. La Requérante savait que la Marque n'était pas une marque de commerce pour les raisons soulignées ci-dessus.

La Marque alléguée n'est pas enregistrable

La Marque n'est pas enregistrable, car en vertu de l'article 12 de la Loi, si la Marque est une marque de commerce, ce qui est réfuté, il s'agit d'un signe distinctif tel que défini à l'article 13 de la Loi. La conformité aux exigences d'enregistrabilité de l'article 12 de la Loi est assujettie aux dispositions de l'article 13 de la Loi. Un signe distinctif se définit à l'article 2 de la Loi comme la « forme des marchandises ou de leurs contenants » ainsi que comme « un mode d'empaquetage ou d'emballage de marchandises dont l'apparence est employée par une personne pour distinguer ou dans le but de distinguer des marchandises et des services fabriqués, vendus, loués à bail, engagés ou réalisés par d'autres ». La Marque concerne le mode d'empaquetage ou d'emballage des marchandises visées, nommément des produits du tabac fabriqués. En conséquence, la Marque n'est pas enregistrable, car les exigences de l'article 13 de la Loi n'ont pas été satisfaites. En particulier, la Marque n'a pas été employée par la Requérante au Canada de façon à être devenue distinctive à la date de production de la demande conformément à l'alinéa 13(1)(a) de la Loi.

L'Opposante fonde également son opposition à la Marque 128 sur les motifs fournis à l'alinéa 38(2)(a) de la Loi en ce sens que toute attribution à la Requérante d'une exclusivité dans l'emploi de la couleur « orange » telle qu'alléguée est contraire à la politique publique comme menant à un épuisement de disponibilité de la couleur pour les autres.

La Requérante n'est pas une personne admise à l'enregistrement

La Requérante n'est pas la personne admise à l'enregistrement de la Marque compte tenu des dispositions de l'alinéa 16(1)(a). Plus précisément, à la date de production de la demande et à toute autre date pertinente, la marque de commerce créait de la confusion avec les marques de commerce de tiers qui avaient antérieurement été employées et révélées au Canada en liaison avec des produits du tabac.

La Marque alléguée n'est pas distinctive

La Marque ne distinguera ni ne sera adaptée à distinguer les marchandises en liaison avec lesquelles elle a supposément été employée au Canada des marchandises et services de tiers, y compris ceux de l'Opposante. Plus particulièrement, la Marque ne peut être distinctive de la Requérente, car :

- la Marque est simplement ornementale et ne peut, par sa nature, constituer une marque de commerce;
- autrement, si la Marque ornementale alléguée peut, de par sa nature, constituer une marque de commerce (ce qui est réfuté), elle n'est pas distinctive de la marque de la Requérente, car elle ne distingue pas les marchandises en liaison avec lesquelles elle est employée par la Requérente des marchandises de tiers, ni n'est adaptée à les distinguer;
- La Marque est inapte à fonctionner comme une marque de commerce car la représentation et la description de la Marque sont vagues et imprécises, ne se limitant pas à une référence à une nuance ou à une intensité précises de la couleur orange et en conséquence ne distinguent pas les marchandises en liaison avec lesquelles elle est employée par la Requérente des marchandises de tiers, ni n'est adaptée à les distinguer.

[5] La Requérente a produit et signifié, à l'égard de chaque opposition, une contre-déclaration dans laquelle elle rejette les allégations de l'Opposante.

[6] Pour soutenir ses deux oppositions, l'Opposante a produit les affidavits de Simon Hitchens, stagiaire en droit à l'emploi du cabinet juridique de l'agent de l'Opposante, et d'Angelo Di Paolo, directeur, Analyse de mise en marché de l'Opposante. Des copies certifiées de l'historique du dossier des Marques ont également été produites par l'Opposante. Comme preuve en réponse à chaque affaire, l'Opposante a produit l'affidavit de Mary P. Noonan, chercheuse de marques de commerce à l'emploi de l'agent de l'Opposante.

[7] Pour soutenir chacune de ses demandes, la Requérente a produit les affidavits de David Bussey (directeur, Stratégie de mise en marché d'Imperial Tobacco Products Limited), Jayson B. Dinelle (stagiaire en droit à l'emploi de l'agent de la Requérente) et Gay Owens (chercheuse de marques de commerce à l'emploi des agents de la Requérente). L'Opposante a obtenu une ordonnance l'autorisant à contre-interroger M. Bussey et a mené un interrogatoire partiel le 17 décembre 2009. Comme M. Bussey n'était pas disponible pour poursuivre son contre-interrogatoire, l'Opposante a décidé de

continuer les procédures selon la transcription de l'interrogatoire partiel. Une copie de cette transcription accompagnée des réponses aux démarches et des réponses aux questions prises en délibéré font partie du dossier.

[8] Seule la Requérante a produit un plaidoyer par écrit.

[9] Une audience a été tenue à laquelle les deux parties ont été représentées de manière compétente.

Résumé de la preuve

[10] Avant d'aborder les motifs d'opposition spécifiques, je résumerai une partie de la preuve.

L'interrogatoire principal de l'Opposante

[11] L'affidavit Hitchens contient des photographies numériques de 69 produits du tabac et produits connexes du tabac que M. Hitchens a achetés de magasins à Toronto, Ontario, entre le 12 septembre et le 3 octobre 2008. Seulement 9 des 69 produits inclus dans l'affidavit Hitchens sont des cigarettes, dont 5 qui sont fabriqués et vendus par la Requérante. Le reste des articles sont d'autres produits du tabac et produits connexes du tabac tels que des cigares, du tabac à pipe, des allumettes et du tabac à mâcher.

[12] L'affidavit Di Paolo présente des renseignements de ventes pendant la période de 2006 à 2008 pour certains des produits mentionnés dans l'affidavit Hitchens, et pour un produit supplémentaire qui, selon M. Di Paolo, est vendu par l'Opposante, nommément des cigarettes de marque SPORTSMAN.

[13] Les renseignements sur les ventes de ces produits n'ont pas été obtenus de M. Di Paolo lui-même; ils ont plutôt été compilés par une entreprise de gestion de l'information, Management Sciences Associates, dont les données de ventes ont été achetées par l'Opposante. L'admissibilité de ces renseignements sur les ventes a été remise en question par la Requérante sur la base qu'ils relèvent du oui-dire. Cependant, je

n'ai pas à m'attaquer à l'enjeu de l'admissibilité des chiffres de ventes de tiers compte tenu du fait que ma décision dans ce dossier ne repose pas sur ces chiffres.

La preuve de la Requérante

[14] M. Bussey explique que conformément à un contrat de licence entre la Requérante et Imperial Tobacco Canada Limited (ITCan), ITCan est autorisée à employer toutes les marques de commerce de la Requérante en liaison avec la fabrication et la vente de produits du tabac. Conformément à cette licence, Imperial Tobacco Products Limited (ITPL) a le contrôle direct et indirect du caractère et de la qualité des produits du tabac fabriqués et vendus par ITCan sous cette licence (paragr. 2). La gamme de cigarettes Peter Jackson est mise en marché et vendue au Canada par ITCan aux détaillants de cigarettes, par exemple les épiceries, les dépanneurs, les débits de boissons et les stations-services, quelquefois par l'entremise de grossistes et de distributeurs, notamment Imperial Tobacco Company Limited, qui vendent ensuite les cigarettes aux fumeurs adultes (para. 3).

[15] En avril 2006, ITCan a lancé les nouvelles cigarettes Peter Jackson « Saveur veloutée ». Ces cigarettes sont vendues aux détaillants et aux fumeurs adultes dans un paquet orange. Des photographies des paquets et d'un emballage de cartouche de cigarettes Peter Jackson « Saveur veloutée » (des exemples représentatifs de l'emploi de la Marque au Canada par ITCan) sont jointes à l'affidavit de M. Bussey en tant que pièce A (paragr. 4-5; pièce A).

[16] M. Bussey déclare au paragraphe 7 de son affidavit que la couleur orange utilisée sur l'emballage de cigarettes Peter Jackson « Saveur veloutée » et comme couleur primaire pour promouvoir les cigarettes de la famille Peter Jackson a été spécialement choisie par la Requérante et par ITCan parce que cette couleur était considérée comme hautement distinctive, marquante et accrocheuse, et parce que cette couleur orange n'était pas utilisée à ce moment sur un emballage de cigarettes par un autre fabricant, importateur ou distributeur de cigarettes.

[17] Depuis le lancement des cigarettes Peter Jackson « Saveur veloutée » en avril 2006 en liaison avec la Marque et le lancement d'une campagne de mise en marché mettant l'accent sur la couleur orange, ITCan a vendu environ 25 à 30 millions de paquets des cigarettes Peter Jackson « Saveur veloutée » en liaison avec la Marque aux détaillants, distributeurs et grossistes de cigarettes au Canada, ce qui représente des ventes de plus de 90 millions de dollars canadiens. Entre le mois d'avril 2006 et le 14 août 2007, ITCan a vendu de 9 à 11 millions de cigarettes Peter Jackson « Saveur veloutée » en liaison avec la marque aux détaillants, distributeurs et grossistes de cigarettes au Canada, ce qui représente des ventes de plus de 34 millions de dollars canadiens. Des copies de factures représentatives des ventes de cigarettes Peter Jackson « Saveur veloutée » vendues en liaison avec la Marque à des détaillants de cigarettes au Canada sont jointes à l'affidavit de M. Bussey en tant que pièce B.

[18] Du mois d'avril 2006 au 14 août 2007, ITCan a dépensé plus de 3,5 millions de dollars en activités de promotion et de publicité pour sa nouvelle marque. Des exemples de plusieurs types de publicités et de matériel promotionnel, notamment du matériel de communication, des photographies d'un cendrier, d'une pochette d'allumettes, d'un feuillet gratter et gagner et de matériel de merchandising distribué chez un détaillant ont été joints à l'affidavit de M. Bussey. Des chiffres sur la distribution de ces articles ont aussi été fournis. (paragr. 9-11; pièces C et D).

[19] En contre-interrogatoire, M. Bussey s'est fait questionner sur les règlements mis en vigueur dans différentes provinces au cours des années menant à ce que l'on qualifie de « marché des cigarettes brunes ». M. Bussey décrit ce qu'est un marché des cigarettes brunes comme suit : « Cela signifie chez un détaillant, à l'exception des endroits identifiés autrement, que les produits ne peuvent être affichés pour que les consommateurs les voient » (Q. 497). M. Bussey s'est également fait questionner à propos des restrictions d'emploi des présentoirs de détail qui ont été mises en œuvre à divers degrés dans les provinces à travers le Canada. Selon le site Web de la Requérante, en Ontario, la présentation de produits du tabac sur les comptoirs est interdite depuis le 31 mai 2006, alors qu'une interdiction totale pour tous les présentoirs de détail est prévue

pour le 31 mai 2008. Des interdictions totales pour tous les présentoirs de détail étaient en vigueur dans d'autres provinces dès janvier 2005.

[20] M. Dinelle joint à son affidavit une copie de l'énoncé de pratique du 6 décembre 2000 intitulé « Marques à trois dimensions » (Énoncé de pratique sur des Marques à trois dimensions) qu'il a trouvé sur le site Web de l'Office de la propriété intellectuelle du Canada (OPIC). Il joint également à son affidavit en tant que pièce B une copie de l'affidavit de Chantal Dyal notifié à la Requérante par JTI-MacDonald TM Corp. (JTI) relativement à des procédures d'opposition préalables contre les Marques. L'agent de l'Opposante ne s'est pas opposé à l'admissibilité de cette preuve lors de l'audience.

[21] Mme Owens joint à son affidavit environ 10 enregistrements de marques de commerce, concernant diverses marques de couleur visant différentes marchandises, qu'elle a imprimés depuis le système CDName Search Corp le 29 juillet 2009.

Contre-preuve de l'Opposante

[22] L'affidavit de Mme Noonan comprend les résultats d'une recherche du Bureau des marques de commerce du Canada pour des demandes et des enregistrements actifs de marque de commerce consistant en PETER JACKSON ou comportant ces mots, qui sont la propriété de la Requérante. Cinquante-huit (58) exemples de tels demandes et enregistrements sont fournis.

[23] L'affidavit Noonan comprend également les résultats d'une recherche dans la même base de données pour tout enregistrement dont la Requérante est propriétaire et consistant en une couleur telle qu'appliquée à un emballage, y compris les renseignements pour les demandes n^{os} 1,317,127 et 1,317,128, les deux demandes connexes au cœur des présentes oppositions.

Contestations relatives à la preuve

[24] L'Opposante a contesté la majeure partie de la preuve de M. Bussey, premièrement sur la base qu'il ne connaissait pas les sujets pour lesquels il témoignait.

Cette contestation est fondée principalement sur le contre-interrogatoire de M. Bussey, qui a débuté alors que M. Bussey était incapable de répondre à des questions relativement simples sur son entreprise. De plus, M. Bussey a admis qu'il n'avait pas rédigé l'affidavit (Q. 300-317), qu'il n'avait pas vu l'accord de licence entre ITPL et ITCan (Q. 383) et qu'il n'a pas pris les photographies des produits de l'Opposante ni imprimé personnellement les pages de son site Web (Q. 525-544).

[25] M. Bussey, qui s'identifie comme le directeur, Stratégie de mise en marché d'Imperial Tobacco Products Limited, déclare dans son affidavit qu'il est à l'emploi de la division Mise en marché d'ITPL et de ses prédécesseurs depuis 1991. Il explique dans son affidavit qu'il a accès à l'historique et à la mise en marché de la gamme de cigarettes PETER JACKSON au Canada et qu'il est familier avec ces dernières. Il déclare également qu'il connaît les filières commerciales par lesquelles ces produits ont été et sont vendus au Canada. Certaines de ses tâches sont décrites comme suit :

- Surveiller l'utilisation et la connaissance des marques de commerce qui sont la propriété et sont sous licence d'ITPL;
- Fournir des services de mise en marché à Imperial Tobacco Canada Limited, détentrice de licence d'ITPL;
- Surveiller les activités de mise en marché et de ventes d'ITCan en lien avec les marques d'ITPL;
- Surveiller la mise en marché au Canada des cigarettes fabriquées par les concurrents d'ITPL.

[26] Dans *Cascades Canada Inc c. Wausau Paper Towel & Tissue, LLC* (2010), 89 C.P.R. (4th) 79 (C.O.M.C.), le membre Bradbury a fait les commentaires suivants au sujet de la connaissance attribuée à l'agent de l'entreprise au paragraphe 29 :

Dans la décision *Union Electric Supply Co. Ltd. c. Registraire des marques de commerce* (1982), 63 C.P.R. (2d) 56 (C.F. 1^{re} inst.), aux pages 59 et 60, le juge Mahoney a fait la déclaration suivante en ce qui a trait à la connaissance que l'on doit attribuer à un dirigeant d'une entreprise : « Le déposant était

manifestement dans une situation où il avait une connaissance personnelle des faits, autant par son expérience chez l'appelante que par son poste ». Dans la décision *Scott Paper Limited c. Georgia-Pacific Consumer Products LP* (2010), 8 C.P.R. (4th) 273 (C.F.), au paragraphe 35, le juge O'Keefe déclare : « L'auteur d'un affidavit peut témoigner de faits dont il a une connaissance personnelle (voir l'article 81 des *Règles des Cours fédérales*, DORS/98-106). La Cour a admis que le poste occupé par l'auteur d'un affidavit peut à l'évidence lui permettre d'avoir une connaissance personnelle des faits dont il témoigne, sans être nécessairement un témoin direct de tel ou tel événement (voir la décision *Philip Morris Inc. c. Imperial Tobacco Ltd.*, [1987] A.C.F. n° 26, 13 C.P.R. (3d) 289) ».

[27] En l'espèce, je suis convaincue que malgré l'incapacité de M. Bussey de répondre à certaines questions lors du contre-interrogatoire, il semble avoir une connaissance personnelle du commerce de la Requérante. De façon générale, il me semble que dans l'ensemble, M. Bussey était en position, d'après son expérience avec la Requérante, d'avoir eu la connaissance de ce qu'il avait produit comme preuve. Je ne considère pas problématique le fait que M. Bussey n'ait pas rédigé son affidavit ni pris personnellement les photographies du produit de la Requérante et je considère qu'il connaissait bien de tels renseignements. De plus, il n'y a aucune raison de présumer que M. Bussey n'aurait pas été en mesure de produire des preuves complémentaires en appui aux déclarations contenues dans son affidavit si l'Opposante avait désiré qu'il en produise (p. ex. une copie de l'accord de licence). Je ne suis donc pas disposée à rejeter sa preuve dans son intégralité, bien que je sois d'avis d'accorder moins de poids à une partie de sa preuve.

Fardeau de preuve

[28] C'est à la Requérante qu'incombe le fardeau ultime de démontrer, selon la prépondérance des probabilités, que sa demande est conforme aux exigences de la [Loi](#). Il incombe toutefois à l'Opposante de s'acquitter du fardeau initial de présenter une preuve admissible suffisante pour permettre de conclure raisonnablement à l'existence des faits allégués à l'appui de chacun des motifs d'opposition : [voir *John Labatt Limited c The Molson Companies Limited* [reflex](#), (1990), 30 CPR (3d) 293 (CF 1^{re} inst), à la page 298].

Motifs d'opposition

Motifs d'opposition fondés sur l'article 30

[29] L'Opposante a invoqué plusieurs motifs d'opposition fondés sur l'article 30 de la Loi. La date pertinente pour l'examen du motif fondé sur l'article 30 est celle de la production de la demande [voir *Georgia-Pacific Corp c. Scott Paper Ltd*, 3 C.P.R. (3d) 469 à la page 475].

[30] Le fardeau ultime qui incombe à la Requérante de démontrer que sa demande est conforme aux exigences de l'article 30 comporte à la fois la question à savoir si la Requérante a produit une demande qui est formellement conforme aux exigences de l'article 30 et la question à savoir si les déclarations contenues dans la demande sont correctes ou non. Dans la mesure où l'Opposante se fie aux allégations de fait en appui à ses motifs en vertu de l'article 30, il incombe toutefois à l'Opposante de s'acquitter du fardeau initial de prouver ces allégations [voir *Joseph E. Seagram & Sons Ltd et al c. Seagram Real Estate Ltd* (1984), 3 C.P.R. (3d) 325 (C.O.M.C.), confirmé par 33 C.P.R. (3d) 454]. Il est possible de se servir non seulement de la preuve de l'Opposante, mais également de la preuve de la Requérante pour s'acquitter de ce fardeau [voir *Labatt Brewing Company Limited c. Molson Breweries, a Partnership* (1996), 68 C.P.R. (3d) (C.F.P.I.) 216 à 230].

[31] Le seul motif en vertu de l'article 30 pour lequel l'agent de l'Opposante a présenté des observations verbales était l'alinéa 30(h), bien que l'agent de l'Opposante ait confirmé lors de l'audience qu'il se fait tout de même à chacun des motifs d'opposition allégués. J'aborderai donc le motif d'opposition de l'Opposante fondé sur l'alinéa 30(h) en premier lieu.

i) Motif d'opposition fondé sur l'alinéa 30(h)

[32] Dans chaque cas, l'Opposante allègue que la demande ne comporte pas un dessin et une représentation exacts de la Marque, car le dessin produit avec la demande ne détermine pas correctement les limites du monopole de la marque de commerce et ne donne pas une définition de la dimension de « l'emballage ». À cet égard, je comprends l'argument de la Requérante comme étant que puisque la ligne pointillée de l'emballage n'a pas été rejetée, le résultat est que la demande est uniquement une demande d'enregistrement d'une couleur sans liaison avec un emballage de forme ou de grosseur

définie. En ce qui concerne plus particulièrement la Marque 128, l'Opposante allègue que le dessin n'est pas clair quant à savoir si la portée du monopole concerne la couleur orange appliquée à tout emballage ou la couleur orange appliquée à cet emballage en particulier qui, soutient l'Opposante, n'est pas la manière dont la marque de commerce est utilisée d'après la preuve au dossier. Bien que l'Opposante ait également reconnu en vertu de ce motif que le dessin des deux marques affiche un caractère distinctif, cet argument sera abordé dans la section touchant au motif d'opposition fondé sur l'alinéa 38(2)(b) [voir paragraphes 51 à 59].

[33] La Requérante soutient que l'enjeu de la Marque 127 est la couleur orange appliquée à une face de l'emballage comme illustré et l'enjeu de la Marque 128 est la couleur orange appliquée à l'avant, à l'arrière et sur les côtés de l'emballage comme illustré. La Requérante soutient que comme la jurisprudence a établi que le propriétaire d'une marque de commerce ne peut obtenir un enregistrement pour une couleur en soi, la portée de l'allégation quant à la couleur doit être précisée. Par conséquent, c'est ce qu'a fait la Requérante en précisant la forme de l'emballage dans les dessins. La Requérante prétend que cela n'établit pas l'emballage lui-même.

[34] L'alinéa 30(h) de la Loi stipule qu'une demande doit contenir « ...un dessin de la marque de commerce, ainsi que le nombre, qui peut être prescrit, de représentations exactes de cette marque ».

[35] Dans *Apotex Inc c. Monsanto Canada Inc* (2000), 6 C.P.R. (4th) 26 (C.F.P.I.), Rouleau J discute des exigences de l'alinéa 30(h) aux pp. 31-32 :

D'abord, l'alinéa 30(h) de la *Loi sur les marques de commerce* énonce qu'une demande de marque de commerce doit contenir un dessin de la marque de commerce et le nombre de représentations exactes de la marque qui est prescrit. Il incombe à la partie qui demande l'enregistrement d'une marque de prouver qu'elle respecte cette exigence. Le dessin présenté doit être une représentation significative de la marque de la partie requérante dans le contexte de la description écrite figurant dans la demande et doit permettre de déterminer les limites tridimensionnelles du comprimé sur lequel la couleur est appliquée. Ces exigences législatives sont fondées sur le principe selon lequel l'enregistrement d'une marque de commerce constitue un monopole et que la portée de cet enregistrement doit donc être précise.

[36] Dans *Simpson Strong-Tie Co c. Peak Innovations Inc* (2007), 66 C.P.R. (4th) 48 (C.O.M.C.), l'agent de l'opposante dans ce cas a allégué qu'il n'y avait d'indication dans aucune des demandes concernant la taille ou toute autre dimension matérielle exacte de l'objet illustré dans le dessin. Bien que l'ancien membre Martin ne pouvait examiner cet enjeu lié à l'alinéa 30(h) dans ce cas parce qu'il n'avait pas été soulevé, il a, par ailleurs, fait les commentaires suivants en remarque incidente à la page 57 :

Quoi qu'il en soit, une interprétation raisonnable du dessin dans chaque cas suggère que les dimensions relatives de l'objet illustré peuvent être déterminées à partir de la seule vue fournie. De plus, la requérante n'est pas tenue de restreindre la marque revendiquée à une taille spécifique. Dans la mesure où les marchandises sont suffisamment décrites et définies, la couleur peut à elle seule constituer une marque de commerce comme c'est le cas, par exemple, d'une couleur unique pour un panneau isolant en fibre de verre.

Dans de précédents cas connexes, l'opposante s'est fiée aux raisons dans *Smith, Kline & French* dans lesquelles M. Justice Strayer a déclaré comme suit au paragraphe 7 de la décision dont il est fait rapport :

.....la marque de commerce dont l'enregistrement est demandé est une teinte particulière de vert recouvrant un comprimé d'une forme et d'une grosseur particulières.

Cependant, il semble que l'énoncé de M. Justice Strayer était uniquement une réflexion de la description que la requérante a adoptée pour sa marque (voir paragraphe 4 de la décision dont il est fait rapport) et non un prononcé sur la grosseur comme constituant un élément nécessaire de la marque. À défaut, il se peut que M. Justice Strayer n'ait voulu que restreindre implicitement la marque de commerce demandée dans ce cas aux dimensions du comprimé présenté en exemple au dossier.

Il a depuis été suggéré qu'un spécimen ne peut faire partie de la marque de commerce : voir *Calumet Manufacturing Ltd. c. Mennen Canada Inc.*; *Gillette Canada Inc. c. Mennen Canada Inc.* (1991), 40 C.P.R. (3d) 76 (C.F.P.I.) à la page 87. Tout ce qui est requis dans de tels cas est de décrire la couleur et la forme de la marque de commerce revendiquée en liaison avec les marchandises visées dans les demandes : voir *Apotex Inc. c. Searle Canada Inc.* (2000), 6 C.P.R. (4th) 26 (C.F.P.I.). (emphase ajoutée)

[37] Dans le cas d'espèce, je suis convaincue que les limites de la Marque 127 sont clairement définies par le dessin et la description inclus dans la demande. À ce sujet, le dessin et la description de la Requêteur précisent clairement en pointillés la surface de

l'emballage particulier sur laquelle la couleur orange est appliquée. La Requérante ne revendique pas le paquet de cigarettes comme sa marque de commerce mais elle emploie l'apparence d'une partie de ce que je considère être un paquet de cigarettes de forme rectangulaire standard pour indiquer qu'elle restreint la portée de sa demande à la couleur orange de l'une des faces du paquet. Le dessin de la Requérante est également conforme à l'Énoncé de pratique sur des Marques tridimensionnelles qui stipule que lorsque demande est présentée pour une marque bidimensionnelle, le dessin de la marque doit illustrer la marque isolément et ne doit pas illustrer la marque appliquée à un objet tridimensionnel. De plus, comme noté ci-dessus dans la décision *Simpson Strong-Tie, supra*, la Requérante n'était nullement tenue de restreindre la Marque 127 à une dimension particulière. Finalement, je note qu'il n'est pas fatal que la demande n'ait inclus aucun avis de non-responsabilité, car de tels avis de non-responsabilité donnent souvent lieu à des ambiguïtés [voir *Novopharm Ltd c. Astra AB (2000)*, 6 C.P.R. (4th) 16 au paragr. 8 et *Novopharm Ltd c. Pfizer Products Inc (2009)*, CarswellNat 4120 (C.O.M.C.) au paragr. 30].

[38] J'applique le même raisonnement en ce qui concerne la Marque 128, la principale exception étant qu'en tant que marque tridimensionnelle, le dessin et la description illustrent clairement que la couleur orange sera appliquée à l'avant, au dos et aux côtés du paquet de cigarettes qui comporte une largeur, une hauteur et une profondeur contrairement à la Marque 127 qui s'applique uniquement à un côté du paquet qui est bidimensionnel. Le dessin et la description de la Marque 128 sont également conformes à l'Énoncé de pratique sur les Marques tridimensionnelles qui exige qu'une demande de marque tridimensionnelle comporte une description de la marque qui précise clairement que la marque visée dans la demande est une marque tridimensionnelle. À mon avis, la description « la couleur orange appliquée à la surface visible de l'emballage particulier tel qu'illustré dans le dessin ci-joint », accompagnée d'un dessin tridimensionnel illustrant la largeur, la hauteur et la profondeur relatives du paquet, le fait précisément.

[39] Comme je suis convaincue que le dessin soumis par la Requérante dans chaque dossier est conforme aux exigences de l'alinéa 30(h), ce motif est rejeté dans chacun des cas.

ii) Motif d'opposition fondé sur l'alinéa 30(b)

[40] En ce qui a trait au motif d'opposition fondé sur l'alinéa 30(b), l'Opposante allègue dans chaque cas que la Marque n'a pas été employée au Canada en liaison avec les marchandises visées dans les demandes, car la Marque telle que revendiquée n'est pas offerte aux consommateurs au moment du transfert. À titre subsidiaire, l'Opposante soutient que la Marque alléguée est visible au moment du transfert, il n'y a aucun énoncé d'association de la Marque alléguée avec les marchandises visées dans la demande. À ce sujet, l'Opposante allègue que les consommateurs sont généralement familiers avec des paquets de différentes couleurs dans le cas des produits du tabac fabriqués et qu'ils considèrent la couleur du paquet telle que revendiquée comme une simple composante ornementale du paquet contrairement à une marque de commerce distincte en liaison avec les marchandises. L'Opposante soutient que la couleur orange telle que revendiquée dans la demande n'est pas de source indicatrice.

[41] L'alinéa 30(b) de la Loi exige, pour une marque de commerce employée au Canada, la date à partir de laquelle la requérante ou ses prédécesseurs en titre nommés, le cas échéant, ont employé cette marque de commerce. De plus, il doit y avoir un emploi continu de la marque de commerce visée dans la demande dans la pratique normale du commerce à partir de la date revendiquée jusqu'à la date de production de la demande [voir *Benson & Hedges (Canada) Ltd c. Labatt Brewing Co* (1996), 67 CPR (3d) 258 (C.F.P.I.) aux pages 261 et 262]. L'alinéa 4(1) de la Loi précise les exigences d'emploi d'une marque de commerce pour des marchandises :

Une marque de commerce est réputée employée en liaison avec des marchandises si, lors du transfert de la propriété ou de la possession de ces marchandises, dans la pratique normale du commerce, elle est apposée sur les marchandises mêmes ou sur les colis dans lesquels ces marchandises sont distribuées, ou si elle est, de toute autre manière, liée aux marchandises à tel point qu'avis de liaison est alors donné à la personne à qui la propriété ou possession est transférée.

[42] Encore une fois, aucun argument n'a été présenté par l'Opposante en appui à ce motif. À tout événement, eu égard à la preuve produite, je note que rien dans la preuve de la Requérante n'est clairement incohérent avec sa date revendiquée de premier emploi. Comme illustré dans la preuve de M. Bussey, entre avril 2006 et le 14 août 2007, ITCan a

vendu approximativement 9 à 11 millions de paquets de cigarettes Peter Jackson « Saveur veloutée » en liaison avec les Marques aux détaillants, distributeurs et grossistes de cigarettes au Canada, représentant des ventes de plus de 34 millions de dollars canadiens. La preuve indique également que la Requérente a donné avis au public de sa revendication selon laquelle la couleur orange est sa marque de commerce. À ce sujet, la Requérente a procédé à une vaste campagne de mise en marché pour communiquer la disponibilité des cigarettes Peter Jackson à Saveur veloutée tant auprès des détaillants de cigarettes que des fumeurs adultes au Canada, qui mettait l'accent sur la couleur orange et soulignait le dessin du paquet orange (Bussey, paragr. 9-11; pièces C et D). De plus, la preuve de la Requérente illustre la couleur orange appliquée à l'avant, au dos et aux côtés de ses paquets de cigarettes. Le fait que les paquets de cigarettes de la Requérente doivent également contenir un avertissement relatif à la santé qui couvre 50 % de la face principale du paquet de cigarettes n'affecte en rien, à mon avis, la capacité de la Marque à distinguer les marchandises de la Requérente de celles d'autres. Sur une note connexe, bien que les paquets de cigarettes de la Requérente illustrent également l'emploi des marques PETER JACKSON et du dessin d'une licorne, il est bien établi que plusieurs marques de commerce peuvent être employées ensemble sur le même produit [voir *AW Allen Ltd. c. Warner Lambert Canada Inc.* (1985), 6 C.P.R. (3d) 270 à 272 (C.F.P.I.) (*AW Allen*)]. Finalement, comme les interdictions de produits du tabac sur les présentoirs de détail n'étaient pas en vigueur à travers le Canada à la date pertinente aux fins du présent motif, la Marque était visible aux yeux du consommateur avant le moment du transfert des produits. Je note que même si la Marque n'avait pas été visible aux yeux du consommateur avant le moment du transfert, elle aurait été visible aux yeux du consommateur lorsqu'il aurait acheté les cigarettes (c.-à-d. au moment du transfert).

[43] En ce qui a trait à la seconde partie de l'argument de l'Opposante dans le cadre de ce motif d'opposition, je note que la preuve de l'Opposante concernant la vente de divers produits du tabac dans des emballages orange ne précède pas la date pertinente aux fins du présent motif d'opposition, qui est la date de production de la demande de la Requérente.

[44] Compte tenu de ce qui précède, je ne suis pas convaincue que l'Opposante s'est acquittée de son fardeau de preuve à l'égard de ce motif et il est donc rejeté dans chacun des cas.

iii) Motif d'opposition fondé sur l'article 30

[45] Dans sa déclaration d'opposition dans chaque cas, l'Opposante présente cinq raisons pour lesquelles la Marque n'est pas une marque de commerce au sens de l'article 2 de la Loi, certaines raisons chevauchant les motifs de l'alinéa 30(b) et de l'alinéa 30(h) discutés ci-dessus, et certaines chevauchant le motif d'opposition lié au caractère distinctif présenté plus loin dans ma décision. Je garderai donc mes conclusions en vertu de ce motif brèves.

[46] Premièrement, je note que l'Opposante n'a produit aucune preuve pour appuyer les allégations avancées dans sa déclaration d'opposition selon lesquelles la Marque est de nature ornementale [*Dot Plastics Ltd. c. Gravenhurst Plastic Ltd.* (1988), 22 C.P.R. (3d) 228 (C.O.M.C.) et *Procter & Gamble Inc. c. Colgate-Palmolive Canada Inc.* (2007), 60 C.P.R. (4th) 62 (C.O.M.C.); confirmée par 81 C.P.R. (4th) 343 (C.F.)]. Je note également qu'aucune exigence dans la Loi ni dans le *Règlement sur les marques de commerce* ne stipule que la Requérante doit spécifier la nuance de la couleur orange revendiquée [*Novopharm Ltd. c. Pfizer Products Inc.* 2009 CarswellNat 4119 (C.O.M.C.) au paragr. 23; article 28 du *Règlement sur les marques de commerce*], ni les dimensions spécifiques de la grosseur ou de la forme de la marque de commerce [voir *Simpson Strong-Tie, supra*]. Finalement, compte tenu du fait que rien n'empêche la Requérante d'employer plus d'une marque à la fois [*AW Allens, supra*], le fait que la Requérante utilise d'autres marques de commerce en liaison avec ses marchandises de cigarettes n'appuie pas, à mon avis, l'argument selon lequel la Marque n'est pas associée aux marchandises au moment du transfert.

[47] Pour toutes les raisons notées précédemment, je ne peux conclure que l'Opposante s'est acquittée de son fardeau initial et par conséquent, je rejette ce motif dans chacun des cas.

iv) Motif d'opposition fondé sur l'alinéa 30(i)

[48] En vertu de ce motif d'opposition, l'Opposante allègue dans chaque affaire que la demande n'est pas conforme aux exigences de l'alinéa 30(i) de la Loi, car à la date de production de la demande, la Requérente ne pouvait être convaincue qu'elle avait le droit d'employer la Marque au Canada en liaison avec les marchandises visées dans les demandes, car la Requérente était au courant que la Marque n'était pas une marque de commerce pour les raisons précisées ci-dessus.

[49] Je note que la Requérente a fait les déclarations requises en vertu de l'alinéa 30(i) dans ses deux demandes. Lorsqu'une requérante présente la déclaration requise en vertu de l'alinéa 30(i), un motif d'opposition fondé sur l'alinéa 30(i) ne doit être reçu que dans des cas exceptionnels tels que lorsqu'il y a preuve de mauvaise foi de la part de la requérante [voir *Sapodilla Co Ltd c. Bristol-Myers Co* (1974), 15 C.P.R. (2d) 152 (C.O.M.C.) à la page 155]. Comme ce n'est pas le cas, je rejette ce motif d'opposition dans chaque affaire.

Motif d'opposition fondé sur l'absence de droit

[50] Ce motif dans chaque affaire ne réussit pas à soulever un motif d'opposition adéquat. La Requérente ne peut se fier aux emplois par des tiers de marques qui auraient créé de la confusion et elle n'a pu identifier aucune de ses propres marques qu'elle avait employées antérieurement au Canada [voir alinéa 17(1) de la Loi]. Par conséquent, je rejette ce motif d'opposition.

Motifs relatifs à l'enregistrabilité

[51] L'Opposante a également allégué dans chaque affaire que la Marque n'est pas enregistrable, car elle est un signe distinctif. À cet égard, l'Opposante allègue dans chaque affaire que la Marque concerne le mode d'envelopper ou emballer les marchandises en question, nommément les produits du tabac fabriqués. L'Opposante soutient que la Requérente ne s'est donc pas conformée aux exigences relatives à un signe distinctif en vertu de l'article 13.

[52] L'Article 2 de la Loi définit un signe distinctif comme suit :

A. façonnement de marchandises ou de leurs contenants;

B. mode d'envelopper ou emballer des marchandises, dont la présentation est employée par une personne afin de distinguer, ou de façon à distinguer, les marchandises fabriquées, vendues, données à bail ou louées ou les services loués ou exécutés, par elle, des marchandises fabriquées, vendues, données à bail ou louées ou des services loués ou exécutés, par d'autres;

[53] Lors de l'audience, l'agent de l'Opposante a allégué qu'une distinction doit être faite entre la couleur appliquée à un objet tridimensionnel, comme c'est le cas dans bon nombre d'affaires pharmaceutiques susmentionnées, et la couleur appliquée au « mode d'envelopper ou emballer » les produits qui, dans la présente affaire, sont des cigarettes. À cet égard, il a noté que l'une des définitions du terme « mode » trouvées dans *The New Shorter Oxford English Dictionary* est « mode ou style qui prévaut actuellement ». Selon ma compréhension, son argument est que comme la couleur orange constitue le style ou la mode de l'emballage des cigarettes de la Requérante, la Marque constitue un signe distinctif.

[54] En ce qui concerne la Marque 127, je suis convaincue que le dessin et la description illustrent clairement que la demande couvre uniquement une marque bidimensionnelle. Je note que l'Énoncé de pratique sur les Marques tridimensionnelles stipule ce qui suit :

« Toutefois, le Bureau ne s'opposera pas à ce qu'une marque soit identifiée comme étant une marque à deux dimensions uniquement parce qu'il est indiqué dans la description que cette marque (qu'il s'agisse d'un ou de plusieurs éléments) est apposée à un endroit particulier (ou à plusieurs endroits) sur un objet à trois dimensions; on considère qu'une telle indication restreint seulement la portée de la protection revendiquée (pour une marque à deux dimensions) ».

[55] Dans l'affaire de la Marque 127, le dessin et la description de la Marque ensemble limitent l'étendue de la protection de la Marque 127 à une face du paquet de cigarettes. Comme je ne considère pas que la Marque 127 s'inscrit à l'intérieur de la définition d'un

signe distinctif, tel que stipulé à l'article 2 de la Loi, ce motif est donc rejeté dans cette affaire.

[56] En ce qui concerne la Marque 128, l'agent de la Requérante a soutenu que mes conclusions à ce sujet dans la décision *JTI* pour la Marque 128, *supra*, s'appliquent également à la présente affaire. Je suis d'accord. Dans la décision *JTI* pour la Marque 128, j'ai déclaré ce qui suit aux paragraphes 33 – 34 de cette décision :

[33] L'Opposante a plaidé au point 3 (b)(i) de sa déclaration d'opposition que la Marque n'est pas enregistrable parce qu'elle est un signe distinctif. En ce qui concerne cette question, j'ai examiné les observations de l'ancien membre Martin dans la décision *Simpson Strong-Tie Co. c Peak Innovations Inc.* [reflex](#), (2007), 62 CPR (4th) 390, confirmée par 79 CPR (4th) 79 (CF) et 90 CPR (4th) 399 (CAF) :

Si l'opposante affirme également que la marque de la requérante n'est pas enregistrable parce qu'en fait, elle est un signe distinctif et que la requérante n'a pas satisfait aux exigences des [articles 13](#) et [32](#) de la [Loi](#), ce motif doit lui aussi être rejeté pour la même raison. Ainsi qu'il a été indiqué, la décision *Smith, Kline & French* permet d'établir que la marque de la requérante constitue une marque de commerce ordinaire.

Nonobstant ce qui précède, je peux comprendre le point de vue de l'opposante. Étant donné la faiblesse inhérente d'une marque de commerce consistant uniquement en une couleur appliquée à l'ensemble de la surface visible d'un objet, soit cette marque devrait être considérée comme étant un façonnement des marchandises, donc comme un signe distinctif, soit la [Loi](#) devrait contenir une disposition qui s'apparente au [paragraphe 12\(2\)](#) ou [13\(1\)](#) de manière que le caractère distinctif soit établi dans les faits avant que l'enregistrement ne soit accordé. En outre, ainsi qu'il en est question dans la décision d'opposition non publiée *Novopharm Limited c. Hoffman-La Roche Limited* (S. N. 1,006,334; 5 mai 2006) [publié à 55 C.P.R. (4th) 226], il serait préférable qu'une marque composée d'une couleur possède davantage d'éléments caractéristiques, de manière à restreindre les droits exclusifs qui pourraient être conférés par un enregistrement éventuel.

[34] Dans la présente affaire, je comprends également le point de vue de l'Opposante en ce qui concerne sa position à ce sujet pour des raisons semblables à celles susmentionnées. Cependant, la jurisprudence va à l'encontre de ce que veut l'Opposante. De façon générale, la décision dans *Smith, Kline & French Canada Ltd c Canada (Registraire des marques de commerce)*, [reflex](#), [1987] 2 CF 633 (CF 1^{re} inst) (*Smith, Kline and French*) constitue le fondement de la position de l'Office de la propriété intellectuelle du Canada selon laquelle

une marque de commerce consistant en une ou en plusieurs couleurs appliquées à l'ensemble de la surface visible d'un objet tridimensionnel en particulier est considérée comme étant une marque de commerce ordinaire, et non pas un signe distinctif. Par conséquent, ce motif d'opposition est rejeté.

[57] Appliquant le raisonnement ci-dessus à la présente affaire, je n'arrive pas à la conclusion que la Marque 128 est un signe distinctif.

[58] J'aimerais ajouter que je considère également la Marque 128 conforme à l'Énoncé de pratique sur les marques à trois dimensions, qui stipule ce qui suit :

Les éléments suivants, en particulier, ne sont pas considérés comme des signes distinctifs et peuvent être enregistrés comme des marques de commerce ordinaires (sauf s'ils font partie intégrante du mode d'envelopper ou emballer des marchandises)... :

- Une marque de commerce qui consiste seulement en une ou en plusieurs couleurs appliquées à un ou à des endroits particuliers sur un objet particulier à trois dimensions...

... Les demandes d'enregistrement de marques de commerce qui ne sont pas des signes distinctifs, qui ne sont pas à deux dimensions et qui consistent en, ou incluent, une ou plusieurs couleurs appliquées à la surface d'un objet à trois dimensions doivent contenir i) un ou des dessins démontrant les aspects visibles de l'objet en pointillé, et ii) une description indiquant que la marque de commerce consiste en la couleur ou en les couleurs particulières appliquées à l'objet montré dans le dessin.

[59] Comme susmentionné, la Marque 128 est la couleur orange appliquée à un endroit particulier (à l'avant, au dos et au côté) sur un objet particulier à trois dimensions (c.-à-d. l'emballage). Le dessin de la Marque 128 illustre les caractéristiques visibles de l'emballage en pointillés et sa description indique que la Marque consiste en la couleur orange appliquée à la surface visible de l'emballage illustré sur le dessin. La Requérante ne revendique pas l'emballage lui-même comme constituant sa demande et il n'y a rien d'unique à propos de l'emballage auquel la couleur orange est appliquée. Comme je suis convaincue que la Marque 128 satisfait aux exigences susmentionnées pour les marques de commerce qui ne sont pas des signes distinctifs, je considère cela comme une preuve supplémentaire pour ma conclusion selon laquelle la Marque 128 n'est pas un signe distinctif.

Motif relatif au caractère distinct

[60] Pour ce qui est du motif d'opposition fondé sur le caractère distinctif, la période pertinente pour l'examen des circonstances relatives à cette question est la date de production de l'opposition (c'est-à-dire le 2 octobre 2007 et le 19 octobre 2007) : voir *Metro-Goldwyn-Mayer Inc c. Stargate Connections Inc.* (2004), 34 C.P.R. (4th) 317 (F.C.) à la page 324; *Andres Wines Ltd c. E & J Gallo Winery* (1975), 25 CPR (2d) 126 (CAF) à la page 130 et *Park Avenue Furniture Corp c. Wickes/Simmons Bedding Ltd* (1991), 37 CPR (3d) 413 (CAF) à la page 424.

[61] Je commencerai par remarquer que les questions en lien avec la première et la troisième partie de ce motif ont été réglées dans chaque affaire ci-dessus, en vertu des motifs d'opposition fondés sur l'article 30; je ne les aborderai donc pas de nouveau ici. Je note que le fait que ce motif comporte une date pertinente ultérieure ne change en rien mes conclusions ci-dessus à savoir si la Marque peut fonctionner en tant que marque de commerce. La question qui reste donc à régler en vertu de ce motif consiste à déterminer si la Marque ne distingue pas réellement les marchandises en liaison avec lesquelles elle est utilisée par la Requérante des marchandises de tiers, ni n'est adaptée à les distinguer.

[62] Lors de l'audience, l'agent de l'Opposante a souligné divers principes juridiques relativement au caractère distinctif tel qu'appliqué aux marques pharmaceutiques de couleur/forme/dimension [voir *Novopharm Ltd c. Ciba-Geigy Canada Ltd* (2000), 6 C.P.R. (4th) 224 (CFPI); *Novopharm Ltd. c. Bayer Inc.*, 3 CPR 4th 305 (CFPI); *Novopharm Ltd. c. Pfizer Products Inc.* (2009), COMC No. 180]. L'agent de l'Opposante a soutenu que la Commission devait considérer ces décisions pour les propositions générales sur les fardeaux de preuve des parties puisqu'un grand nombre de ces affaires considèrent les marques de couleur/forme/dimension qui présentent des enjeux semblables à la présente affaire. J'ai compris l'argument de l'Opposante comme étant que puisque les marques de couleur ont été généralement déclarées comme ne possédant aucun critère distinctif inhérent, la Requérante dans la présente affaire doit prouver que la Marque a acquis un caractère distinctif de fait.

[63] Bien que je sois d'accord avec les principes généraux énoncés dans les affaires pharmaceutiques soulevées par l'Opposante, il semble que dans la majorité de ces affaires et dans d'autres affaires pharmaceutiques, le fait que l'opposante se soit acquittée ou non de son fardeau de preuve en vertu du motif fondé sur le caractère distinctif n'a pas été débattu [voir *Novopharm c. Pfizer* (2001), 18 CPR (4th) 395 (COMC) à la page 408]. La plupart des principes généraux dans ces affaires concernent la charge ultime de la Requérante après que l'Opposante se soit acquittée de son fardeau de preuve.

[64] Bien que je constate que les allégations de fait en appui à la charge de preuve d'une opposante dans une affaire de couleur puissent être différentes des allégations de fait requises pour s'acquitter de sa charge dans des affaires telles que *Motel 6, Inc c. No. 6 Motel Ltd.* (1981), 56 CPR (2d) 44 à la page 58 (CFPI) et *Bojangles' International, LLC c. Bojangles Café Ltd* (2006), 48 CPR (4th) 427 (CF) (dans lesquels l'appelant devait démontrer que sa marque à l'étranger était devenue suffisamment connue au Canada pour annuler le caractère distinctif de la marque en question), je ne conclus pas que l'Opposante doit s'acquitter d'une charge plus faible dans des affaires telles que la présente affaire, car la Marque dans la présente affaire est sans doute fondamentalement faible. Même si une marque de commerce qui consiste en la couleur, la forme et la dimension d'un produit peut être une marque faible, elle peut tout de même, au sens de la loi, constituer une marque de commerce ordinaire [voir *Smith, Kline & French, supra*] et donc le même seuil de preuve que celui des autres marques ordinaires devrait s'appliquer. Par conséquent, avant de considérer si la Requérante s'est acquittée de sa charge ultime dans la présente affaire, je dois déterminer si l'Opposante a prouvé les allégations de fait en appui à son motif fondé sur le caractère non distinctif.

[65] Pour déterminer le fardeau ultime de l'Opposante, j'ai tenu compte de l'extrait suivant tiré de *The Law of Evidence*, Third Edition, (Bryant Lederman Fuerst, LexisNexis Canada Inc. 2009) qui était inclus au dossier des sources invoquées de l'Opposante :

L'expression « fardeau ultime » signifie qu'une partie a la responsabilité de veiller à ce qu'il y ait suffisamment de preuves de l'existence ou de la non-existence d'un fait ou d'une question au dossier pour passer le test du seuil pour ce fait particulier ou cette question particulière... Par opposition, l'expression

« charge de persuasion » signifie qu'une partie a l'obligation de prouver ou de réfuter un fait ou une question selon la norme criminelle ou civile.

[66] J'ai également tenu compte de l'affaire principale sur la question du caractère distinct. Dans *Andres Wines, supra*, le test a été déterminé dans les termes suivants par Justice Thurlow, au paragraphe 7 :

La question à déterminer pour cette attaque est donc de savoir si la marque, SPANADA, était, à la date pertinente, adaptée pour distinguer le vin de la répondante de celui des autres et comme la marque semble comporter un caractère distinctif inhérent, la question, comme je la vois, devient celle à savoir s'il a été établi grâce à la preuve que cette marque distinctive inhérente n'est pas adaptée pour distinguer le vin de la répondante. Le fondement mis de l'avant pour en venir à la conclusion que la marque n'est pas adaptée pour distinguer le vin de la répondante est qu'il est déjà connu comme la marque de commerce de l'appelante pour ce qui est de marchandises similaires. Mais pour cette fin, il n'est pas nécessaire, à mon avis, que la preuve soit suffisante pour démontrer que la marque est suffisamment connue ou s'est fait connaître suffisamment au Canada au sens de l'article 5, ou par les méthodes mentionnées dans cet article. Une telle preuve, jumelée à l'emploi aux États-Unis, suffirait à accorder à l'appelante le droit à l'enregistrement et à un monopole d'emploi de la marque. Mais ce n'est pas l'enjeu qui est en cause dans cette affaire. **Ici la répondante tente de s'accaparer l'emploi de la marque et la question en est une de droit à cet emploi, qui dépend non pas de la possibilité qu'une autre personne ait le droit de s'en accaparer, mais simplement de savoir si elle est adaptée pour distinguer les marchandises de la répondante sur le marché. En gros, elle ne serait pas adaptée pour distinguer les marchandises s'il y avait déjà six ou sept marchands de vin qui l'utilisaient sur leurs étiquettes et pour la même raison, elle ne serait pas adaptée pour distinguer les marchandises de la répondante si elle avait été connue pour être déjà employée par un autre commerçant pour la même sorte de marchandise.** (soulignement ajouté)

[67] Dans *Novopharm c. Purdue Pharma* (2005), 48 CPR (4th) 455 (COMC), la requérante a présenté une demande d'enregistrement de la couleur orange appliquée sur toute la surface visible du comprimé et la demande a été enregistrée sur la base d'un emploi en Canada en liaison avec des préparations pharmaceutiques, notamment de la morphine. Après avoir conclu que l'opposante s'était acquittée de son fardeau de preuve visant à démontrer que les comprimés orange étaient communs dans le marché pharmaceutique à la date pertinente, le membre Bradbury a commenté comme suit à la page 473 :

« Le fait que d'autres fabricants utilisent une présentation similaire pour des produits appartenant à la même catégorie générale de marchandises, c.-à-d. les préparations pharmaceutiques, signifie que la requérante ne peut obtenir le droit exclusif de s'accaparer cette présentation par enregistrement. La requérante ne s'est pas acquittée du fardeau de prouver, selon la prépondérance de la preuve, que la marque de commerce demandée permettait de distinguer ses marchandises à la date critique. Comme il est précisé à la page 112 de *Novopharm Ltd. c. Astra Aktiebolag reflex*, (2000), 6 C.P.R. (4th) 101 (C.O.M.C.) : « Étant donné la faiblesse inhérente de cette marque, il incombait à la requérante de prouver clairement que nombre de consommateurs la reconnaissaient comme une marque et non pas comme une caractéristique esthétique ou fonctionnelle du produit ».

(soulignement ajouté)

[68] En l'espèce, la Marque se fonde sur un emploi au Canada. Par conséquent, pour s'acquitter de son fardeau de preuve en vertu de ce motif pour chaque affaire, l'Opposante doit présenter une preuve suffisante pour remettre en question si la Marque était distinctive des marchandises de la Requérante à la date pertinente. Pour ce faire, à mon avis, l'Opposante doit prouver que les emballages orange pour des produits du tabac étaient courants dans le commerce du tabac à la date pertinente.

[69] Comme je l'ai noté dans les décisions de *JTI*, je trouve que la jurisprudence n'est pas claire en ce qui concerne l'importance de la preuve (c.-à-d. la quantité ou la qualité de la preuve) que l'Opposante doit prouver pour s'acquitter de son fardeau dans des situations comme le cas présent. Comme noté, l'Opposante s'est acquittée de son fardeau de preuve dans bon nombre d'affaires en prouvant qu'il y avait un grand nombre de comprimés ou de pilules sur le marché qui avaient la même couleur et la même forme que ceux visés dans la demande. Dans *3M Co c. Tape Specialties Ltd* (2008), 70 CPR 4th 138 (COMC), une affaire qui ne concerne pas le domaine pharmaceutique, l'opposante s'est acquittée de son fardeau de preuve en prouvant ce qui suit : i) les ventes par un tiers de rubans-cache de couleur verte pendant plusieurs années dans au moins 5 provinces, ii) des ventes importantes de son propre ruban adhésif vert 3M 233+ et iii) des ventes d'au moins 3 de ses autres rubans-cache de couleur verte pendant la période pertinente.

[70] En l'espèce, l'Opposante a présenté une preuve de la vente à Toronto, Ontario, de 4 produits de cigarettes d'un tiers qui comprennent sans doute une nuance de la couleur orange sur leur emballage. Il s'agit des produits suivants : (1) cigarettes MORE de JTI;

(2) cigarettes NUMBER 7 de Philip Morris; (3) cigarettes ROTHMANS OF PALL MALL de RBH et (4) cigarettes SPORTSMAN de RBH. (Hitchens, pièces 24, 25, 53 et 77).

[71] En ce qui concerne les marques ROTHMANS OF PALL MALL et NUMBER 7, aucune information n'a été fournie concernant les dates ou les quantités de ces produits vendus au Canada. Les seuls renseignements concernant ces produits sont des photographies d'un exemple de paquet de ces cigarettes qui ont toutes deux été achetées au cours de la période de septembre – octobre 2008, bien après la date pertinente pour évaluer le caractère distinct. (Hitchens, paragr. 7, 9, 12 et pièces 24, 53 et 77). Par conséquent, cette preuve n'est pas pertinente à la question du caractère distinct.

[72] Pour ce qui est des produits de cigarette de la marque MORE, l'affidavit Di Paolo fournit des données sur les ventes de cigarettes (et non sur les paquets de cigarettes) pour les périodes de « 2007 » et « janvier à septembre 2008 ». L'affidavit Di Paolo ne précise pas un mois ou un jour en particulier en 2007 au cours duquel JTI a commencé à vendre ce produit. De plus, dans l'affidavit de Chantal Dyal produit par JTI dans une opposition connexe à la demande pour la Marque 128, dont copie est jointe comme pièce B à l'affidavit Dinelle, Mme Dyal indique que JTI a commencé à vendre des produits de cigarette de la marque MORE au Canada en octobre 2007, date qui se situe après la date pertinente pour la Marque 128. Par conséquent, cette preuve est également non pertinente en ce qui a trait à la question du caractère distinctif. J'aimerais ajouter que bien que la date pertinente pour la Marque 127 soit le 2 octobre 2007, comme Mme Dyal n'a fourni aucune date spécifique de premier emploi en octobre, la présomption est que l'emploi a débuté à la fin du mois, c.-à-d. le 31 octobre 2007, date qui est également subséquente à la date pertinente en l'espèce et donc non pertinente en ce qui a trait à la question du caractère distinctif pour la Marque 127.

[73] La preuve pertinente dont nous disposons concernant les emballages présumés orange *pour des cigarettes* est la vente de 8 400 bâtonnets de cigarettes de la marque SPORTSMAN de l'Opposante entre mai 2007 et juillet 2007 (Di Paolo, paragr. 11).

[74] Le restant de la preuve de l'Opposante concerne du tabac et des produits du tabac de tiers, y compris des cigares, cigarillos, tabac à pipe et tabac à mâcher. Bien que je sois d'accord avec la Requérante que ces marchandises sont différentes des marchandises visées dans les demandes, dans les décisions de *JTI* j'ai conclu que ces marchandises avaient un lien avec les marchandises visées dans les demandes en raison du fait qu'elles appartenaient toutes à l'industrie du tabac et étaient toutes vendues dans les mêmes points de vente, sinon côte à côte.

[75] Bien que l'affidavit Hitchens comporte des photographies numériques de 60 produits du tabac (excluant les cigarettes susmentionnées) qu'il avait achetés à Toronto entre le 12 septembre et le 3 octobre 2008, l'affidavit Di Paolo ne présente des renseignements de vente pour la période de 2006 à 2008 que pour 22 de ces produits, qui comprenaient de nouveaux produits du tabac aromatisés. Dans les décisions de *JTI*, je n'ai considéré aucun nouveau produit du tabac aromatisé comme étant pertinent, car j'ai conclu que le consommateur verrait la couleur utilisée sur l'emballage comme la saveur identifiée sur l'emballage (p. ex., pêches) par opposition à la couleur orange. Après avoir mis ces produits de côté dans la présente affaire, il ne nous reste que les 4 produits du tabac suivants qui ont été vendus dans un emballage orange présumé semblable à la Marque en question avant la période pertinente : tabac Amphora Mellow Blend, cigares Hav-A-Tampa Jewel, cigares Cohiba Club, cigares White Owl Slim n Mild. Les chiffres de ventes en 2006 pour les bâtonnets (d'avril à décembre) de ces produits allaient de 400 bâtonnets à 630 000 bâtonnets.

[76] Compte tenu de la preuve précédente de l'Opposante dans son ensemble, je suis d'accord avec la Requérante que la preuve de l'Opposante ne suffit pas à mettre en doute que les Marques étaient distinctives des marchandises de la Requérante à la date pertinente. Ce que l'Opposante a démontré avant la date pertinente, ce sont des ventes minimales d'une marque de cigarettes dans un emballage présumé orange et quelques ventes d'autres produits du tabac dans des emballages orange. À mon avis, cette preuve ne suffit pas à démontrer que les paquets orange de produits du tabac étaient courants dans le commerce du tabac à la date pertinente. Par conséquent, je rejette ce motif dans chaque affaire.

Dispositif

[77] En vertu des pouvoirs qui m'ont été délégués en application du paragraphe 63(3) de la Loi, je rejette l'opposition dans chaque affaire conformément aux dispositions du paragraphe 38(8) de la Loi.

Cindy R. Folz
Membre
Commission des oppositions des marques de commerce
Office de la propriété intellectuelle du Canada

Traduction certifiée conforme
Nathalie Côté, trad. a.