

Cour fédérale



Federal Court

**Date : 20140328**

**Dossiers : T-271-13  
T-272-13**

**Référence : 2014 CF 300**

[TRADUCTION FRANÇAISE CERTIFIÉE, NON RÉVISÉE]

**Ottawa (Ontario), le 28 mars 2014**

**En présence de monsieur le juge Boivin**

**Dossier : T-271-13**

**ENTRE :**

**ROTHMANS, BENSON & HEDGES, INC.**

**demanderesse**

**et**

**IMPERIAL TOBACCO PRODUCTS LIMITED**

**défenderesse**

**Dossier : T-272-13**

**ET ENTRE :**

**ROTHMANS, BENSON & HEDGES, INC.**

**demanderesse**

**et**

**IMPERIAL TOBACCO PRODUCTS LIMITED**

**défenderesse**

## MOTIFS DU JUGEMENT ET JUGEMENT

[1] La Cour est saisie d'un appel interjeté en vertu du paragraphe 56(1) de la *Loi sur les marques de commerce*, LRC 1985, c T-13 (la Loi), de la décision, datée du 26 novembre 2012, de la Commission des oppositions des marques de commerce (la Commission), rejetant les oppositions produites par Rothmans, Benson and Hedges, Inc. à l'encontre des demandes d'enregistrement n° 1,317,127 (demande 127) et n° 1,317,128 (demande 128) déposées par Imperial Tobacco Products Limited.

### Le contexte factuel

[2] Les deux (2) demandes d'enregistrement de marque de commerce sur lesquelles porte le présent appel ont été déposées par Imperial Tobacco Products Limited (ITPL) le 19 septembre 2006.

[3] Les deux demandes d'enregistrement sont intitulées PAQUET ORANGE DESSIN. Dans chaque demande d'enregistrement, la marque de commerce est décrite comme suit :

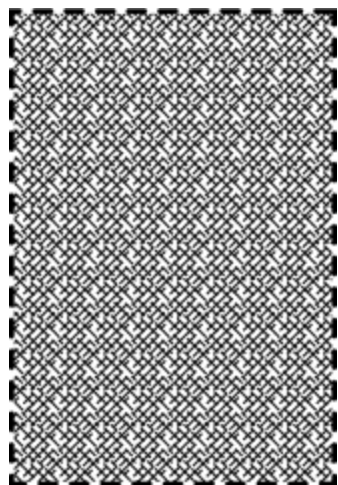
La marque de commerce est constituée de la couleur orange appliquée à la surface visible de l'emballage, comme le montre le dessin ci-joint. Le dessin est hachuré pour représenter la couleur.

[4] ITPL prétend que les marques de commerce ont été employées au Canada depuis le 10 avril 2006, en liaison avec les marchandises visées par la demande :

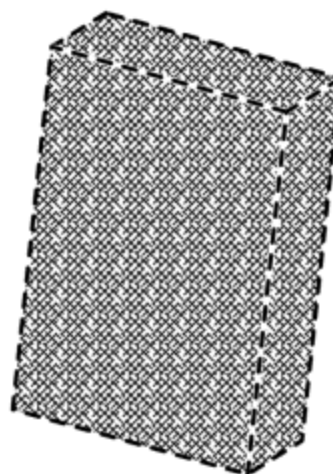
Des produits du tabac fabriqués, nommément des cigarettes.

[5] La seule différence entre les deux (2) demandes d'enregistrement est que la demande 127 montre un dessin à deux dimensions, alors que la demande 128 montre un dessin à trois dimensions :

Demande 127



Demande 128



[6] La demande 128 et la demande 127 ont été respectivement annoncées aux fins d'opposition le 14 mars 2007 et le 2 mai 2007.

[7] La demande 128 a fait l'objet d'une opposition par Rothmans, Benson & Hedges, Inc. (RBH) le 14 août 2007, et la demande 127, le 2 octobre 2007.

[8] Le 26 novembre 2012, la Commission a rejeté les deux oppositions en application du paragraphe 38(8) de la Loi (*Rothmans, Benson & Hedges, Inc c Imperial Tobacco Products Ltd*, 2012 COMC 226, [2012] COMC n° 5226 (QL)) [la décision de la Commission].

[9] Le 11 février 2013, RBH a introduit le présent appel par un avis de demande. RBH et ITPL ont produit de nouveaux éléments de preuve en appel.

[10] Il convient de noter que, le 14 août 2007, dans des procédures distinctes, JTI-Macdonald TM Corp. s'est opposée aux deux (2) mêmes demandes d'enregistrement par ITPL. Le 31 mai 2012, la Commission a rejeté ces oppositions (*JTI-Macdonald TM Corp c Imperial Tobacco Products Limited*, 2012 COMC 116, [2012] COMC n° 5116 (QL); *JTI-Macdonald TM Corp c Imperial Tobacco Products Limited*, 2012 COMC 117, [2012] COMC n° 5117 (QL)). Le 6 juin 2013, notre Cour a rejeté les appels interjetés par JTI-Macdonald des décisions de la Commission rejetant les oppositions (*JTI-Macdonald TM Corp c Imperial Tobacco Products Limited*, 2013 CF 608, [2013] ACF n° 649 (QL) [*JTI*]).

#### La décision contestée

[11] En vertu du paragraphe 38(2) de la Loi, RBH s'est opposée à la demande 128 et à la demande 127 d'ITPL pour les sept (7) motifs suivants (décision de la Commission, au paragraphe 4) :

##### *Les motifs d'opposition fondés sur l'alinéa 38(2)a)*

- (1) Non-conformité à l'article 30 de la Loi : les marques visées par les demandes ne sont pas des « marques de commerce » au sens des articles 2 et 30 de la Loi;
- (2) Non-conformité à l'alinéa 30b) de la Loi : les marques visées par les demandes n'ont pas été employées au Canada à la date alléguée dans la demande en liaison avec les marchandises décrites dans la demande;

- (3) Non-conformité à l'alinéa 30*h* de la Loi : les demandes ne contiennent pas de représentation ni de dessin précis de la marque de commerce;
- (4) Non-conformité à l'alinéa 30*i*) : à la date de production, ITPL ne pouvait être convaincue d'avoir le droit d'employer la marque de commerce au Canada en liaison avec les marchandises décrites dans la demande;

*Le motif d'opposition fondé sur l'alinéa 38(2)b)*

- (5) Le caractère non enregistrable de la marque : si la marque invoquée est une marque de commerce, il s'agit alors d'un signe distinctif. Or, la marque ne satisfait pas aux exigences de l'article 13 de la Loi, en particulier parce qu'elle n'a pas été employée par ITPL au Canada, de sorte qu'elle n'a pas acquis de caractère distinctif; RBH prétend aussi que l'attribution d'une exclusivité dans l'emploi de la couleur orange serait contraire à la politique publique puisqu'elle mènerait à un épuisement de disponibilité de cette couleur;

*Le motif d'opposition fondé sur l'alinéa 38(2)c)*

- (6) La requérante n'est pas la personne admise à l'enregistrement : à la date de production de la demande, 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;

*Le motif d'opposition fondé sur l'alinéa 38(2)d)*

- (7) Caractère non distinctif de la marque de commerce : la marque ne distinguera pas les marchandises avec lesquelles elle a supposément été employée au Canada des marchandises et services de tiers.

[12] Dans un premier temps, la Commission a résumé la preuve présentée par les deux parties.

[13] Devant la Commission, la preuve principale de RBH consistait en deux (2) affidavits souscrits par Simon Hitchens, stagiaire en droit au cabinet d'avocats chargé du dossier de RBH (dossier de la demanderesse, vol. 2, aux pages 165 et ss; affidavit de Simon Hitchens), et Angelo Di Paolo, directeur, Analyse de mise en marché chez RBH (dossier de la demanderesse, vol. 3, aux pages 489 et ss; affidavit d'Angelo Di Paolo). L'affidavit de M. Hitchens contient soixante-neuf (69) photographies numériques de produits de tabac, dont cinq (5) photographies de produits de cigarettes fabriqués et vendus par ITPL. L'affidavit de M. Di Paolo renferme des données sur les ventes de certains des produits mentionnés dans l'affidavit de M. Hitchens.

[14] La preuve qu'ITPL a présentée consistait en trois (3) affidavits souscrits par David Bussey, directeur, Stratégie de mise en marché d'Imperial Tobacco Products Limited (dossier de la défenderesse, aux pages 35 et ss; affidavit de David Bussey), par Jayson B. Dinelle, stagiaire en droit chez l'agent d'ITPL (dossier de la défenderesse, aux pages 2 et ss; affidavit de Jayson B. Dinelle), et par Gay Owens, chercheuse en marques de commerce chez l'agent d'ITPL (dossier de la défenderesse, aux pages 15 et ss; affidavit de Gay Owens).

[15] Dans son affidavit, M. Bussey explique notamment qu'Imperial Tobacco Canada Limited (IT Canada) met en marché et vend la famille des cigarettes Peter Jackson au Canada. Il mentionne également qu'en avril 2006, IT Canada a lancé les nouvelles cigarettes PETER JACKSON « Saveur veloutée », lesquelles sont vendues aux détaillants et aux fumeurs adultes dans un paquet orange. Des photographies de paquets et d'un emballage de cartouche étaient produites avec l'affidavit comme pièce « A ». M. Bussey a expliqué qu'ITPL et IT Canada avaient choisi d'employer la couleur orange pour le paquet de cigarettes PETER JACKSON « Saveur veloutée » et faire la

promotion de la famille des cigarettes Peter Jackson parce que la couleur était « 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 ». Enfin, l'affidavit indique qu'entre le mois d'avril 2006 et le 14 août 2007, IT Canada a vendu de 9 à 11 millions de paquets de cigarettes PETER JACKSON « Saveur veloutée », ce qui représente des ventes de plus de 34 millions de dollars canadiens, et qu'elle a dépensé plus de 3,5 millions de dollars en activités de promotion et de publicité pour sa marque. Des échantillons de factures et des données sur la distribution étaient joints à l'affidavit.

[16] Une copie de l'énoncé de pratique du 6 décembre 2000 intitulé *Marques à trois dimensions* (accessible en ligne à l'adresse :

<http://www.opic.ic.gc.ca/eic/site/cipointernet-internetopic.nsf/fra/wr00183.html> [l'énoncé de pratique]), ainsi qu'une copie de l'affidavit de Chantal Dyal, qui a été signifié à RBH par JTI-MacDonald TM Corp dans le cadre de ses propres procédures d'opposition contre les demandes d'ITPL, étaient jointes à l'affidavit de M. Dinelle. L'affidavit de M<sup>me</sup> Owens contenait environ dix (10) enregistrements de marque de commerce pour diverses marques de couleur en liaison avec différentes marchandises.

[17] En réponse, RBH a présenté un affidavit de Mary P. Noonan, chercheuse en marques de commerce (dossier de la demanderesse, vol. 3, aux pages 652 et ss; affidavit de Mary P. Noonan). L'affidavit de M<sup>me</sup> Noonan comprenait les résultats d'une recherche dans la base de données du Bureau des marques de commerce du Canada visant à repérer des demandes de marques de commerce et des enregistrements actifs comportant les mots PETER JACKSON, de même que les



résultats d'une recherche dans la même base de données concernant les enregistrements, dont RBH est propriétaire, consistant en une couleur appliquée à un emballage.

[18] La Commission a rejeté l'objection de RBH à la production de l'affidavit de M. Bussey fondée sur le fait que ce dernier n'avait pas une connaissance directe des faits au sujet desquels il témoignait. La Commission a reconnu que M. Bussey n'avait pas rédigé lui-même son affidavit ni pris lui-même les photographies, mais elle a conclu qu'il avait néanmoins une connaissance personnelle des activités d'ITPL. La Commission a rejeté une autre objection à la production de l'affidavit de M. Di Paolo fondée sur le fait que les renseignements sur les ventes constituaient du oui-dire. La Commission ne s'est pas appuyée sur ces renseignements dans sa décision.

[19] La Commission a aussi rappelé que c'est à ITPL qu'incombait le fardeau ultime de démontrer, selon la prépondérance des probabilités, que ses demandes d'enregistrement étaient conformes aux exigences de la Loi. Toutefois, dans la mesure où elle alléguait certains faits dans sa déclaration d'opposition, RBH devait 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 (*John Labatt Ltd c Molson Co*, [1990] ACF n° 533, 30 CPR (3d), aux pages 293 à 298 [*Labatt*]).

*Les motifs d'opposition fondés sur l'article 30*

[20] La Commission a rejeté les quatre (4) motifs d'opposition de RBH fondés sur l'article 30.

[21] Premièrement, la Commission a conclu qu'ITPL avait satisfait aux exigences de l'alinéa 30*h*) de la Loi et que les demandes 128 et 127 étaient clairement définies par les dessins et la description fournis dans les demandes. L'alinéa 30*h*) de la Loi dispose 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 ». La Commission a conclu que les dessins et les descriptions d'ITPL indiquaient clairement sur quelle la surface de l'emballage la couleur orange était appliquée. La Commission a aussi conclu que les dessins d'ITPL étaient conformes à l'énoncé de pratique.

[22] Deuxièmement, la Commission a conclu que RBH ne s'était pas acquittée du fardeau qui lui incombait de prouver la violation alléguée de l'alinéa 30*b*) de la Loi par ITPL. L'alinéa 30*b*) de la Loi porte qu'une demande doit renfermer, « dans le cas d'une marque de commerce qui a été employée au Canada, la date à compter de laquelle le requérant ou ses prédécesseurs en titre désignés, le cas échéant, ont ainsi employé la marque de commerce en liaison avec chacune des catégories générales de marchandises ou services décrites dans la demande ». La Commission a noté que rien dans la preuve d'ITPL n'était incohérent avec sa date revendiquée de premier emploi. L'affidavit de M. Bussey démontre clairement qu'entre avril 2006 et les dates d'opposition, ITPL a vendu des millions de paquets de cigarettes Peter Jackson « Saveur veloutée » et lancé une campagne de commercialisation d'envergure pour promouvoir son nouveau produit. Outre les mots PETER JACKSON et le dessin représentant un pégase et un bouclier, la couleur orange appliquée sur les paquets était clairement visible par les consommateurs et rien ne permet de supposer que la couleur orange ne permettait pas d'identifier la source de la marchandise.

[23] Troisièmement, la Commission a conclu que RBH n'avait pas démontré que les marques de ITPL n'étaient pas des marques de commerce au sens de l'article 2 de la Loi et qu'elles ne pouvaient donc pas être enregistrées. L'article 2 de la Loi définit comme suit une « marque de commerce » : « Selon le cas : a) marque employée par une personne pour distinguer, ou de façon à distinguer, les marchandises fabriquées, vendues, données à bail ou louées ou les services loués ou exécutés, par elle, des marchandises fabriquées, vendues, données à bail ou louées ou les services loués ou exécutés, par d'autres; [...] ». La Commission a conclu que RBH n'avait pas prouvé que les marques étaient de nature ornementale, et qu'ITPL avait l'obligation de préciser la nuance ou l'intensité de la couleur orange revendiquée ou qu'il lui était interdit d'employer conjointement plusieurs marques de commerce sur le même produit (*AW Allen Ltd c Canada (Registraire des marques de commerce)*), (CF 1<sup>re</sup> inst. (1985) 6 CPR (3d) 270, à la page 272, [1985] ACF n° 824 (QL) [*AW Allen*]).

[24] Quatrièmement, la Commission a rejeté l'allégation de RBH selon laquelle ITPL ne s'était pas conformée à l'alinéa 30*i*) de la Loi. L'alinéa 30*i*) de la Loi dispose que chaque demande doit contenir « une déclaration portant que le requérant est convaincu qu'il a le droit d'employer la marque de commerce au Canada en liaison avec les marchandises ou services décrits dans la demande ». La Commission a fait observer que lorsque les déclarations requises sont jointes à la demande d'enregistrement, ce n'est que dans des circonstances exceptionnelles que le motif d'opposition fondé sur l'alinéa 30*i*) sera retenu, notamment lorsqu'il y a preuve de mauvaise foi. La Commission a rejeté ce motif d'opposition parce qu'ITPL avait fait les déclarations nécessaires et que RBH n'avait pas démontré que les demandes 128 et 127 ne visaient pas des marques de commerce au sens de la Loi, ni présenté de preuve de mauvaise foi.

*Le motif d'opposition fondé sur l'absence de droit*

[25] La Commission a conclu que RBH ne pouvait invoquer l'emploi par des tiers de marques créant de la confusion et que RBH n'avait pas démontré qu'elle avait employé l'une ou l'autre de ses propres marques antérieurement au Canada. Ce motif d'opposition a donc été rejeté.

*Les motifs relatifs au caractère enregistrable*

[26] La Commission a rejeté les allégations de RBH selon lesquelles les marques n'étaient pas enregistrables parce qu'elles n'étaient pas de véritables des signes distinctifs. L'article 2 de la Loi définit comme suit le signe distinctif : « Selon le cas : a) façonnement de marchandises ou de leurs contenants; b) mode d'envelopper ou emballer des marchandises [...]. » La Commission a conclu que ni la marque visée par la demande 127 ni celle visée par la demande 128 n'étaient des signes distinctifs, puisqu'une couleur appliquée à l'ensemble de la surface visible d'un certain objet tridimensionnel en particulier est considérée comme étant une marque de commerce ordinaire et non comme un signe distinctif (*Simpson Strong-Tie Co c Peak Innovations Inc*, [2007] COMC 153 (QL), (2007) 62 CPR (4th) 390; conf. par 2009 CF 1200, 79 CPR (4th) 79; et 2010 CAF 277, 90 CPR (4th) 399 [*Simpson*]).

*Le motif relatif au caractère distinctif*

[27] La Commission a ensuite conclu que RBH ne s'était pas acquittée de son fardeau de preuve en ce qui a trait au motif fondé sur le caractère distinctif. La Commission a constaté qu'au vu de la preuve présentée par RBH seulement quatre (4) produits étaient vendus dans un emballage orange présumé semblable aux marques en question avant la période pertinente, c'est-à-dire avant les dates de production des oppositions : tabac Amphora Mellow Blend, cigares Hav-A-Tampa Jewel, cigares

Cohiba Club et cigares White Owl Slim n Mild. La Commission a noté que les chiffres de ventes pour ces produits allaient de 400 bâtonnets à 630 000 bâtonnets durant la période considérée. Au vu de cette preuve, la Commission s'est dite d'avis que celle-ci ne suffisait pas à démontrer que les paquets orange de produits de tabac étaient répandus sur le marché du tabac à la date pertinente.

#### Les questions en litige

[28] Les questions soulevées en l'espèce peuvent s'énoncer comme suit :

- a) La Commission a-t-elle commis une erreur en concluant que RBH n'avait pas démontré que les marques d'ITPL ne respectaient pas les exigences énoncées aux alinéas 30*b*) et *h*) de la Loi, au sens de l'alinéa 38(2)*a*) de la Loi?
- b) La Commission a-t-elle commis une erreur en concluant que RBH n'avait pas démontré, conformément à l'alinéa 38(2)*d*) de la Loi, que les dessins ne distinguaient pas les marchandises d'ITPL?

#### Les dispositions pertinentes

[29] Les dispositions pertinentes sont jointes en annexe.

#### La norme de contrôle

[30] Les parties font à juste titre observer que la norme applicable aux décisions rendues par la Commission dans des dossiers d'opposition est celle de la décision raisonnable, mais que si de nouveaux éléments de preuve qui auraient influé de façon significative sur les conclusions factuelles de la Commission ou sur l'exercice de son pouvoir discrétionnaire lui sont présentés, la Cour doit tirer ses propres conclusions quant au bien-fondé en ce qui concerne l'exactitude de la décision

(*Molson Breweries c John Labatt Ltd*, (C.A.), [2000] 3 CF 145, au paragraphe 51, 5 CPR (4th) 180).

[31] Comme il a été mentionné ci-dessus, les deux parties ont produit de nouveaux éléments de preuve en appel.

[32] Suivant le paragraphe 56(5) de la Loi, lors de l'appel d'une décision du registraire, « 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 ».

[33] Afin de déterminer si la preuve déposée en appel a un effet sur la norme de contrôle, notre Cour a adopté une approche en deux étapes (*Scott Paper Limitée c Georgia-Pacific Consumer Products LP*, 2010 CF 478, au paragraphe 44, [2010] ACF n° 568 (QL) [*Scott Paper*]) :

[44] [...] La première étape consiste à évaluer la décision du registraire et à considérer si la preuve nouvelle aurait pu avoir un effet sur cette décision. Dans la négative, la décision sera revue d'après la norme fusionnée de la décision raisonnable. Si la preuve nouvelle avait pu avoir un effet sur la décision du registraire, le juge doit alors arriver à sa propre conclusion sur la justesse de la décision.

[34] Dans la décision *Vivat Holdings Ltd c Levi Strauss & Co*, 2005 CF 707, au paragraphe 27, [2005] ACF n° 893 (QL)), notre Cour s'est dite d'avis que, pour avoir une incidence sur la norme de contrôle :

[27] [...] la nouvelle preuve doit être suffisamment importante. Lorsque la preuve additionnelle ne va pas au-delà de ce qui a déjà été établi devant la Commission et a peu de poids, mais ne consiste qu'à compléter ou tout simplement répéter des éléments déjà mis en preuve, alors l'application d'une norme comportant une moins

grande déférence n'est pas justifiée. Le critère en est un de qualité et non de quantité.

(Renvois omis.)

[35] La preuve additionnelle de RBH consiste en un deuxième affidavit de Mary P. Noonan, une chercheuse en marques de commerce (dossier de la demanderesse, vol. 1, aux pages 36 à 64; affidavit de Mary P Noonan). Le deuxième affidavit de M<sup>me</sup> Noonan contient des copies papier des demandes d'enregistrement de marques de commerce faites par une filiale d'ITPL. Les demandes n<sup>os</sup> 1 580 250 et 1 580 255, de même que les demandes n<sup>os</sup> 1 605 729 et 1 605 733, confirment qu'ITPL demande une protection semblable à celle qu'elle sollicite dans les demandes actuelles, mais pour deux autres couleurs : violet et marron. Selon RBH, de telles demandes soulèvent de sérieuses questions sur l'accès à une couleur très répandue dans le cadre des pratiques courantes de l'industrie en matière d'emballage. ITPL soutient que cette preuve n'est pas pertinente puisqu'elle est postérieure aux dates pertinentes des motifs d'opposition de RBH.

[36] La preuve présentée par ITPL en appel consiste en un affidavit de Gilbert Janssens, cadre dirigeant d'Insight (dossier de la demanderesse, vol. 1, aux pages 65 à 68; affidavit de Gilbert Janssens). M. Janssens a fait diverses observations fondées sur un sondage en ligne mené auprès de fumeurs canadiens pour la période de 2009 à 2012, qui démontre que de 90 à 93 % des fumeurs adultes canadiens de cigarettes ne fument ni le cigare, ni le cigarillo. Un autre sondage confirme qu'en moyenne, les personnes qui ne fument que le cigare ou le cigarillo sont environ de treize (13) ans plus âgées que celles qui ne fument que la cigarette. M. Janssens croit que ces résultats auraient été les mêmes si le sondage avait eu lieu avant 2009. RBH note qu'en contre-interrogatoire, M. Janssens a admis qu'il n'était pas un expert en méthodologie et en conception de sondages et que son témoignage était fondé sur des sondages menés par des tiers.

M. Janssens a également admis que les cigarettes, les cigares, les cigarillos et le tabac sans fumée sont habituellement vendus côte à côte par ITPL et ses concurrents et par les mêmes voies de commercialisation (dossier de la demanderesse, vol. 1, aux pages 69 à 155; contre-interrogatoire sur dépôt d'affidavit de Gilbert Janssens).

[37] La Cour est d'avis que les nouveaux éléments de preuve présentés par les deux parties n'auraient pu avoir une incidence déterminante sur la décision de la Commission. La preuve de RBH, postérieure à la demande d'enregistrement et aux dates d'opposition, ne fait que renforcer son point de vue, à savoir qu'autoriser une partie à monopoliser l'application uniforme de certaines couleurs aux emballages courants risque d'avoir des conséquences préjudiciables, surtout si une même partie monopolise plusieurs couleurs. Pour ce qui est du nouvel affidavit présenté pour le compte d'ITPL, bien qu'il offre des statistiques intéressantes sur les habitudes des fumeurs de différents produits de tabac, sa force probante n'est pas très élevée et ne justifie pas le recours à une norme de contrôle moins rigoureuse.

[38] Pour ces raisons, la Cour convient avec les parties que la norme du caractère raisonnable s'applique aux questions soulevées dans le présent appel. Lorsque la Cour examine une décision selon la norme de la décision raisonnable, son examen doit s'en tenir « [...] à la justification de la décision, à la transparence et à l'intelligibilité du processus décisionnel » et la Cour doit s'employer à déterminer « l'appartenance de la décision aux issues possibles acceptables pouvant se justifier au regard des faits et du droit » (*Dunsmuir c Nouveau-Brunswick*, 2008 CSC 9, au paragraphe 47, [2008] 1 RCS 190).



Les arguments

*Les arguments de RBH*

[39] RBH soutient que la Commission a commis une erreur en rejetant ses motifs d'opposition fondés sur le non-respect par ITPL des exigences de l'article 30 au sens de l'alinéa 38(2)a), et sur le fait que les marques de commerce d'ITPL n'étaient pas distinctives au sens de l'alinéa 38(2)d) de la Loi.

*L'alinéa 38(2)a) : la conformité aux alinéas 30h) et 30b) de la Loi*

[40] RBH soutient que la Commission a commis une erreur en concluant qu'ITPL satisfaisait aux exigences de l'alinéa 30h), car les demandes de cette dernière ne contenaient aucune représentation exacte de ses marques, et en concluant qu'elle satisfaisait aux exigences de l'alinéa 30b), car, contrairement à ce qu'elle allègue, ses soi-disant marques de commerce n'ont pas été employées au Canada durant la période pertinente.

[41] RBH soutient qu'une marque de commerce est un monopole créé par la loi dont il convient de limiter la portée (*Apotex Inc c Monsanto Canada, Inc*, [2000] ACF n° 493, au paragraphe 7 (QL), 6 CPR (4th) 26 [*Apotex*]), et que l'intérêt public commande de veiller à l'exactitude du processus d'enregistrement (*Novopharm Ltd c Bayer Inc*, [2000] ACF n° 1864, au paragraphe 5 (QL), 9 CPR (4th) 304 [*Novopharm*]).

[42] Essentiellement, RBH fait valoir qu'ITPL n'a jamais employé les marques représentées dans les demandes d'enregistrement, contrairement aux prescriptions des alinéas 30h) et 30b) de la Loi.

[43] La prétention principale de RBH, eu égard à la non-conformité à l'article 30 de la Loi, est que la couleur orange n'est qu'une couleur servant d'arrière-plan aux véritables marques, nommément les mots PETER JACKSON et le dessin d'un pégase et d'un bouclier (voir le dossier de la demanderesse, vol. 4, à la page 830, et le mémoire des faits et du droit de la demanderesse, au paragraphe 47). Autrement dit, comme la couleur n'est jamais utilisée seule sur le paquet, la prétendue marque de couleur n'est jamais employée en soi.

[44] De plus, les demandes d'enregistrement ne font pas mention d'une teinte ou d'un ton particulier d'orange, et ITPL a employé différents tons d'orange sur les mêmes paquets.

[45] RBH soutient que la Commission a eu raison de rappeler que de multiples marques de commerce peuvent être employées conjointement (voir *AW Allen*, précitée). Toutefois, la Commission n'a pas appliqué les principes pertinents lorsqu'elle a examiné la conformité des marques complexes aux alinéas 30*h*) et 30*b*) de la Loi et lorsqu'elle s'est référée aux principes énoncés dans la décision *Nightingale Interloc Ltd c Prodesign Ltd*, [1984] COMC n° 52, aux paragraphes 6 à 8, 2 CPR (3d) 535 [*Nightingale*]:

*Principe 1*

[TRADUCTION]

**7** L'emploi d'une marque en combinaison avec des éléments supplémentaires constitue un emploi de la marque comme marque de commerce lorsqu'à la première impression le public peut percevoir que la marque en soi est utilisée. Il s'agit d'une question de fait, qui est tributaire de réponses à certaines questions comme celle de savoir si la marque est plus en évidence que les éléments supplémentaires, par exemple lorsque le caractère ou la taille utilisés sont différents [...].

*Principe 2*

8 On considérera qu'il est fait usage d'une marque de commerce donnée si la marque qui est véritablement employée n'est pas sensiblement différente et si les différences ne sont pas de nature à induire le public en erreur ou à lui nuire d'une quelconque façon [...]. En général, toutefois, ce principe semblerait n'être applicable que lorsque les différences sont très mineures [...].

(Renvois omis.)

[46] De plus, RBH affirme qu'ITPL a violé ces deux principes en employant une marque qui varie de façon importante de la marque représentée dans les demandes 128 et 127 (*Clic Import Export Inc c 3430961 Canada Inc*, [2005] COMC n° 8 (QL)). Sur les paquets qu'utilise ITPL, la couleur orange n'est qu'une couleur de fond et la surface des paquets est occupée par plusieurs autres éléments, dont les mises en garde obligatoires, les traditionnelles marques verbales PETER JACKSON, et le dessin d'un pégase et d'un bouclier.

[47] Par conséquent, RBH soutient que la Commission n'a pas déterminé si le public, sur la base de sa première impression, penserait que c'est la marque elle-même qui est employée (*Nightingale*, précitée, aux paragraphes 7 et 8). Selon RBH, il est bien établi par la jurisprudence qu'une marque de commerce revendiquée doit se distinguer clairement des éléments qui l'entourent, y compris les marques complexes (*Sealy Canada Ltée c Simmons Canada Inc*, 2012 COMC 63, au paragraphe 18, 101 CPR (4th) 318). Le fait qu'une marque ne soit utilisée que comme une partie d'une marque complexe permet de penser que la marque ne serait pas perçue par le public comme une marque de commerce distincte (*Sports and Entertainment Inc c SkyDome Corp*, [2002] COMC n° 113, au paragraphe 10, 28 CPR (4th) 240).

[48] RBH ajoute que le devant du paquet de cigarettes, y compris les mots PETER JACKSON, le dessin d'un pégase et d'un bouclier, ainsi que l'orange comme couleur de fond ont aussi fait l'objet d'une demande d'enregistrement de la part d'ITPL (dossier de la demanderesse, vol. 4, à la page 838; mémoire des faits et du droit de la demanderesse, aux paragraphes 68 et 69). Il est par conséquent possible d'inférer des actions d'ITPL que la couleur orange n'a pas une fonction de marque en soi et qu'elle ne serait pas à la première impression perçue comme telle par le public.

[49] RBH soutient qu'ITPL n'a pas respecté les exigences des alinéas 30*h*) et 30*b*) de la Loi parce que cette dernière a employé une marque considérablement différente de celle qu'elle cherchait à faire enregistrer aux termes des demandes 128 et 127.

*L'alinéa 38(2)d) : le caractère distinctif*

[50] En ce qui a trait à la question du caractère distinctif, RBH fait observer que les marques alléguées d'ITPL ne sont pas distinctives parce qu'elles ne sont qu'ornementales et ne peuvent à elles seules constituer des marques de commerce. Subsidiairement, même si elles pouvaient à elles seules constituer des marques de commerce, elles ne sont pas adaptées à distinguer les marchandises en liaison avec lesquelles elles sont employées de celles d'autres personnes, pas plus qu'elles ne les distinguent véritablement. La demanderesse a établi *prima facie* le bien-fondé de ses oppositions et la Commission a commis une erreur en écartant la preuve qui lui a été présentée. En particulier, Angelo Di Paolo, employé chez RBH, a déclaré dans son affidavit qu'à sa connaissance, la couleur orange est fréquemment employée dans l'industrie pour vendre des cigarettes.

[51] La Commission a commis une erreur en rejetant la plupart des éléments de preuve présentés par RBH au motif que les produits n'étaient pas suffisamment semblables. Elle aurait dû appliquer une approche analogue à celle qui est utilisée dans les décisions portant sur le caractère distinctif des marques de couleur dans le domaine pharmaceutique, dans lesquelles le caractère distinctif est évalué en faisant une comparaison avec tous les comprimés et les capsules, sans égard à la teinte ou à l'application médicale (*Novopharm Ltd c Purdue Pharma*, [2005] COMC n° 78, 48 CPR (4th) 455) [*Purdue Pharma*]. Étant donné que tous les produits de tabac mentionnés dans les témoignages présentés pour le compte de RBH sont vendus par les mêmes voies commerciales, la Commission n'aurait pas dû écarter les cigares, les cigarillos et les produits de tabac sans fumée.

[52] RHB avance aussi que la Commission a adopté une approche trop restrictive lors de l'évaluation de sa preuve et n'a pas tenu compte du principe bien établi selon lequel il est souvent difficile pour une opposante d'obtenir des données concernant la situation passée du marché. Dans ces circonstances, la Commission devrait pouvoir tirer des inférences à partir de données postérieures ou générales (*Scott Paper*, précitée, aux paragraphes 37 et 38; voir aussi *Novopharm Ltd c Pfizer Products Inc*, [2009] COMC n° 180, 2009 CarswellNat 4120 [*Pfizer*]).

[53] Par conséquent, soutient RBH, la Commission aurait dû conclure qu'ITPL ne s'était pas acquittée du fardeau qui lui incombait de prouver que ses marques étaient distinctives.

[54] Subsidiairement, RBH estime qu'ITPL devait établir que sa marque « “distingue véritablement” ses marchandises » ou « qu'elle “est adaptée à les distinguer ainsi” » (*AstraZeneca AB c Novopharm Ltd*, 2003 CAF 57, au paragraphe 20, [2003] ACF n° 166 (QL) [*AstraZeneca*]).

Puisque les marques de couleur, en tant que simples caractéristiques ornementales, possèdent rarement un caractère distinctif inhérent, ITPL devait démontrer que sa marque, par son emploi au fil du temps, distingue véritablement, par sa seule couleur, les marchandises décrites dans les demandes de celles d'autres fabricants. Il n'est pas facile de s'acquitter de ce fardeau de preuve (*AstraZeneca*, précitée, au paragraphe 26).

[55] Ainsi, d'après RBH, rien dans le dossier de preuve d'ITPL ne vient confirmer que les soi-disant marques distinguent véritablement ses marchandises de celles de la concurrence. Le fait que la couleur orange soit largement employée dans la vente et la distribution de produits de tabac fait en sorte que son emploi ne distingue pas les marchandises d'ITPL de celles des autres. À cet égard, un chiffre d'affaires élevé ne permet pas à lui seul de prouver le caractère distinctif d'une marque, en particulier s'il s'agit d'une marque de couleur (*Novopharm Ltd c Ciba-Geigy Canada Ltd*, [2000] ACF n° 509, aux paragraphes 17 à 19 (QL), 6 CPR (4th) 224 [*Ciba-Geigy*]).

#### *Les arguments d'ITPL*

[56] ITPL soutient que les conclusions selon lesquelles RBH n'a pas établi que les deux (2) demandes d'enregistrement contrevenaient à la Loi et que RBH ne s'est pas acquittée du fardeau de prouver l'absence de caractère distinctif étaient des conclusions raisonnables.

#### *L'alinéa 38(2)a) : la conformité aux alinéas 30h) et 30b) de la Loi*

[57] Premièrement, ITPL allègue que les dessins et les descriptions figurant dans les demandes répondent aux exigences de l'alinéa 30h) de la Loi, du *Règlement sur les marques de commerce*, DORS/96-195 (le Règlement), et de la jurisprudence.

[58] Comme l'exige l'énoncé de pratique, les demandes 127 et 128 visent respectivement une marque de commerce en deux (2) dimensions et une marque de commerce en trois (3) dimensions, lesquelles sont constituées de la couleur orange appliquée à des paquets de cigarettes. Les dessins sont hachurés pour représenter la couleur orange conformément au tableau de l'article 28 du Règlement. La jurisprudence a bien établi qu'il n'est pas nécessaire que les dessins comportent une teinte ou un ton particulier (*Novopharm Ltd c Pfizer Products Inc*, [2009] COMC n° 181, au paragraphe 23, 2009 CarswellNat 4119 [*Pfizer*]).

[59] La Commission a raisonnablement suivi l'enseignement de la décision *Simpson*, précitée au paragraphe 44, pour conclure que, dans la mesure où les marchandises visées par les demandes sont adéquatement décrites et représentées, une couleur à elle seule peut constituer une marque de commerce.

[60] ITPL rappelle que dans le cadre de la décision connexe *JTI*, précitée, au paragraphe 44, notre Cour a conclu que la demande visait la couleur orange appliquée sur les paquets de cigarettes, et non pas simplement le paquet lui-même. Ce genre de demande est conforme à la jurisprudence, laquelle a confirmé des demandes semblables par le passé (voir *Rothmans, Benson & Hedges Inc c RJ Reynolds Tobacco Co*, (C.F. 1<sup>re</sup> ints.), [1993] ACF n° 210 (QL), 47 CPR (3d) 439 [*Reynolds*]).

[61] De plus, ITPL distingue les faits de l'espèce de ceux de la décision *Novopharm*, précitée, qu'invoque RBH. Dans la décision *Novopharm*, les descriptions qui figuraient dans les demandes faisaient mention de la couleur rose, mais les dessins représentaient les marques de commerce en

bleu (*JTI*, précitée, aux paragraphes 47 et 48). Dans les présents appels, il n'y a pas d'imprécision de ce genre.

[62] Deuxièmement, ITPL soutient que la marque était employée au Canada, comme elle l'a affirmé dans ses demandes. La couleur orange a été choisie non pas comme une simple caractéristique ornementale, mais parce qu'elle est accrocheuse, marquante et hautement distinctive des marchandises d'ITPL (dossier de la défenderesse, vol. I, aux pages 38 et 39; affidavit de David Bussey). Les témoignages indiquent aussi que la marque de commerce de couleur a été largement diffusée auprès des fumeurs adultes au moyen d'une campagne de commercialisation d'envergure (dossier de la défenderesse, vol. I, aux pages 39 à 42; affidavit de David Bussey).

*L'alinéa 38(2)d): le caractère distinctif*

[63] En ce qui a trait à la question du caractère distinctif, ITPL estime que la Commission n'a pas commis d'erreur en concluant que RBH ne s'était pas acquittée du fardeau de la preuve qui lui incombait.

[64] La date pertinente pour l'examen du caractère distinctif est la date de production de la demande d'opposition. La preuve de l'emploi par un tiers d'une marque similaire afin d'établir le caractère distinctif n'est pas pertinente si celle-ci est antérieure à cette date (*E & J Gallo Winery c Andres Wines Ltd*, [1975] ACF n° 168, au paragraphe 8 (QL), 25 CPR (2d) 126; *Simpson*, CF, précitée, au paragraphe 26). Dans le présent appel, les dates pertinentes sont le 14 août 2007 pour la demande 128 et le 2 octobre 2007 pour la demande 127.



[65] Suivant la preuve présentée par RBH, il n'y aurait que quatre (4) autres produits de cigarettes sur le marché dont on pourrait possiblement dire qu'il y a une teinte de la couleur orange sur l'emballage : en ce qui concerne trois (3) de ces produits – MORE, possiblement NUMBER 7 et ROTHMANS OF PALL MALL – les preuves de ventes sont postérieures aux dates pertinentes. Dans le cas du quatrième, SPORTSMAN, il ne s'agissait que d'un volume minime de ventes durant la période pertinente, à savoir 8 400 « bâtonnets » ou 420 paquets, comparativement aux ventes de 9 à 11 millions de paquets de cigarettes PETER JACKSON « Saveur veloutée » d'ITPL, dans des paquets « orange dessin ».

[66] Selon la jurisprudence de la Commission, un volume minime de ventes d'un produit comparable durant la période pertinente sont soit non pertinentes, soit insuffisantes pour nier le caractère distinctif (*Jerome Alexander Cosmetics Inc c Giovanni Management Canada Ltd*, [1987] COMC n° 53, 14 CPR (3d) 484 [*Jerome Alexander*]).

[67] ITPL prétend également que la preuve que RBH a présentée relativement à des produits autres que des cigarettes n'est pas pertinente et ne peut mener à la conclusion que sa marque de commerce n'est pas distinctive (*Kamsut, Inc c Jaymei Enterprises Inc*, 2009 CF 627, au paragraphe 67, [2009] ACF n° 803 (QL)).

[68] À supposer qu'il faille la considérer pertinente, la plus grande partie de cette preuve concerne des produits à saveur de « pêche », lesquels sont plus susceptibles d'être perçus comme étant de couleur « pêche » plutôt que de couleur « orange » (confirmé par notre Cour dans la décision *JTI*, précitée, au paragraphe 58). Quant aux produits qui ne sont pas de couleur « pêche »,

leurs ventes sont considérablement plus faibles que celles des produits d'ITPL durant la période pertinente (confirmé dans la décision connexe *JTI*, précitée, au paragraphe 59).

[69] En conclusion, ITPL soutient que le PAQUET ORANGE DESSIN était adapté à distinguer ses cigarettes PETER JACKSON « Saveur veloutée » puisqu'à l'époque où le produit a été lancé, aucun autre distributeur de cigarettes n'employait un emballage orangé. Cet avantage a été renforcé par la campagne de commercialisation d'envergure axée sur la couleur orange entreprise par ITPL. Le fait qu'ITPL ait vendu entre 10 et 12 millions de paquets de PETER JACKSON « Saveur veloutée » en employant le PAQUET ORANGE DESSIN durant la période pertinente prouve que les marques distinguaient véritablement les marchandises d'ITPL de celles de ses concurrents.

### Analyse

[70] Il convient dès le départ de noter que les motifs d'appel dans la présente affaire sont presque identiques aux motifs invoqués dans *JTI*, précitée. Il est également important de rappeler que le présent appel consiste en un contrôle judiciaire de la décision de la Commission. Partant, le rôle de la Cour n'est pas tant de s'engager dans sa propre analyse des motifs d'opposition proposés que d'apprécier le caractère raisonnable de la décision de la Commission compte tenu des deux (2) motifs de contestation de RBH, et de déterminer si la décision appartient aux issues possibles acceptables.

#### *1. L'alinéa 38(2)a) : la conformité aux alinéas 30h) et 30b) de la Loi*

[71] Les arguments de RBH touchant la non-conformité aux alinéas 30h) et 30b) de la Loi sont étroitement liés : étant donné que les demandes 127 et 128 ne représentent pas avec exactitude les

marques alléguées, en contravention à l'alinéa 30*h*) de la Loi, elles n'ont jamais été employées telles qu'elles sont décrites et revendiquées, en contravention à l'alinéa 30*b*) de la Loi.

[72] Aux termes de l'alinéa 30*h*) de la Loi, une demande d'enregistrement de marque de commerce doit contenir un dessin de cette marque, ainsi que le nombre prescrit de ses représentations. Une marque de commerce est un monopole créé par la loi et sa portée doit être limitée et décrite avec précision (*Apotex*, précitée; *Novopharm*, précitée). Les dessins doivent constituer des représentations exactes et permettre au lecteur de déterminer avec exactitude ce en quoi consiste la marque de commerce (*Apotex*, précitée, au paragraphe 7).

[73] Selon l'alinéa 30*b*) de la Loi, une demande relative à une marque de commerce qui a été employée au Canada doit préciser la date à compter de laquelle ITPL ou ses prédécesseurs en titre désignés, le cas échéant, ont ainsi employé la marque. Le paragraphe 4(1) prescrit ce qui suit :

Quand une marque de commerce est réputée employée

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

When deemed to be used

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

[74] La Cour souscrit à l'opinion de la juge Snider dans la décision connexe *JTI*, précitée, au paragraphe 44, selon laquelle les demandes d'ITPL étaient des demandes visant la couleur appliquée sur l'emballage, et non l'emballage lui-même. Le fait que les dessins n'illustraient pas les autres éléments figuratifs qui apparaissent normalement sur l'emballage, à savoir les mots PETER JACKSON et le dessin d'un pégase et d'un bouclier, ne semble pas pertinent, puisqu'il est maintenant bien établi que rien n'empêche d'employer conjointement plusieurs marques de commerce enregistrables pour un même produit (*AW Allen*, précitée). Étant donné que les couleurs peuvent constituer des marques de commerce (*Simpson*, précitée, au paragraphe 44), qu'il n'est pas nécessaire de préciser une teinte ou un ton (*Pfizer*, précitée, au paragraphe 23), et qu'à tout autre égard, les dessins fournis avec les demandes 127 et 128 sont conformes aux exigences de la Loi, du Règlement et de l'énoncé de pratique, la Cour estime qu'il était loisible à la Commission de conclure que les demandes étaient conformes à l'alinéa 30*h*) de la Loi.

[75] À l'audience devant notre Cour, RBH a porté à notre attention la décision *Société des Produits Nestlé S.A. c Cadbury UK Ltd.*, [2013] EWCA (Civ) 1174 (4 octobre 2013), récemment rendue par la Cour de la Chancellerie du Royaume-Uni. Qu'il suffise de dire que notre Cour n'est pas liée par cette décision. Qui plus est, la décision de la Cour de la Chancellerie du Royaume-Uni porte sur des exigences et un libellé qui ne figurent pas dans la *Loi sur les marques de commerce* canadienne.

[76] Étant donné qu'il était raisonnable pour la Commission de conclure que les demandes étaient conformes à l'alinéa 30*h*) de la Loi et que la marque de commerce de couleur (orange) était clairement visible sur les paquets de cigarettes au moment du transfert, la Cour est d'avis que la

Commission n'a commis aucune erreur susceptible de contrôle judiciaire en concluant que la preuve n'étayait pas les prétentions selon lesquelles la marque n'était pas employée telle qu'elle était représentée dans les demandes, en contravention à l'alinéa 30b) de la Loi. Il était raisonnable pour la Commission d'affirmer que les avertissements relatifs à la santé qui figurent sur une partie du paquet de cigarettes n'empêchaient aucunement la marque de se distinguer à d'autres marques (décision de la Commission, au paragraphe 42). De fait, il importe de rappeler que l'industrie du tabac n'évolue pas en vase clos. Elle évolue dans un environnement réglementé, et les consommateurs sont à même de comprendre que les avertissements relatifs à la santé sur un paquet de cigarettes ne font pas partie de la marque de commerce.

2. *L'alinéa 38(2)d) : le caractère distinctif*

[77] L'un des principes les plus fondamentaux de la législation sur les marques de commerce est que chaque marque pour laquelle un monopole est créé doit être « distinctive ». Aux termes de l'article 2 de la Loi, une marque distinctive se définit comme suit :

Définitions

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

[...]

« 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.

Definitions

2. In this Act,

[...]

“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;

[78] Avant de déterminer si les marques visées par les demandes distinguent véritablement ou sont adaptées à distinguer les marchandises en liaison avec lesquelles elles sont utilisées, la Commission devait déterminer si RBH s'était acquittée de son fardeau initial de prouver l'existence des faits fondant chaque motif d'opposition (*Labatt*, précitée, à la page 298).

[79] La Cour estime que la Commission n'a pas commis d'erreur en concluant que RBH ne s'était pas acquittée de son fardeau initial d'établir l'absence de caractère distinctif.

[80] La Cour souscrit au point de vue d'ITPL et confirme sa propre conclusion dans la décision connexe *JTI*, précitée, selon laquelle la majeure partie de la preuve vise la période postérieure à la période pertinente pour l'évaluation du caractère distinctif des marques de commerce de la défenderesse, soit la date de production des oppositions (*JTI*, précitée, au paragraphe 57).

[81] RBH ne conteste pas cette conclusion de fait, mais elle prétend que le rejet par la Commission de la majeure partie de sa preuve – notamment la preuve relative aux ventes des produits MORE, NUMBER 7 et ROTHMANS OF PALL MALL – se fonde sur une approche trop restrictive. À cet égard, RBH invoque la décision *Scott Paper*, précitée, au paragraphe 37, qui établit que la Commission peut utiliser une preuve relative à la période postérieure à la période pertinente pour faire des inférences lorsqu'il est difficile d'obtenir des données antérieures à la date de production de l'opposition.

[82] Toutefois, RBH n'a pas convaincu la Cour que ces données étaient effectivement difficiles à obtenir. Qui plus est, la preuve concernant ces produits donne à penser que la raison pour laquelle il

existe peu de données antérieures à la date de production des demandes est que ces produits ont été lancés par la suite, ou à une date non précisée (voir *JTI*, précitée, au paragraphe 58, pour une conclusion similaire dans la décision connexe). Pour ce qui est du produit SPORTSMAN, les témoignages indiquent que les ventes étaient très faibles en comparaison aux ventes de cigarettes PETER JACKSON « Saveur veloutée » d'ITPL et que de ce fait elles ne peuvent justifier l'annulation du caractère distinctif (*Jerome Alexander*, précitée). Sur cette base, il était également raisonnable pour la Commission de conclure que la preuve ne suffisait pas à démontrer que certains paquets orange de produits de tabac (*tabac Amphora Mellow Blend, cigares Hav-A-Tampa Jewel, cigares Cohiba Club, et cigares White Owl Slim n Mild*) étaient répandus sur le marché du tabac à la date pertinente.

[83] Enfin, la Commission a considéré les produits à saveur pêche, pour lesquels des données relatives à la période pertinente ont été présentées, comme étant plus susceptibles d'être associés à la couleur « pêche » qu'à la couleur « orange ». Comme il a déjà été mentionné, il n'appartient pas à la Cour de déterminer si cette conclusion factuelle constituait la seule issue possible, mais rien n'indique qu'il n'était pas loisible à la Commission de la tirer puisqu'elle relève pleinement de son domaine d'expertise.

[84] Il était donc raisonnable pour la Commission de conclure que RBH ne s'est pas acquittée de du fardeau initial de preuve qui lui incombait relativement à son motif d'opposition lié au caractère distinctif.

[85] Pour toutes les raisons qui précèdent, la décision de la Commission est raisonnable, puisqu'elle appartient aux issues possibles acceptables pouvant se justifier au regard des faits et du droit (*Dunsmuir*, précité). L'intervention de la Cour n'est donc pas justifiée.



**JUGEMENT**

**LA COUR STATUE que** : l'appel est rejeté. Les dépens sont adjugés à Imperial Tobacco Products Limited (ITPL) contre Rothmans, Benson & Hedges, Inc. (RBH).

« Richard Boivin »

---

Juge

Traduction certifiée conforme  
ChantalDesRochers, LL.B., D.E.S.S. en trad.

ANNEXE

## LOI SUR LES MARQUES DE COMMERCE

## TRADE-MARKS ACT

## DÉFINITIONS ET INTERPRÉTATION

## INTERPRETATION

## Définitions

## Definitions

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

2. In this Act,

[...]

...

« distinctive »  
“*distinctive*”

“distinctive”  
« *distinctive* »

« 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.

“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;

[...]

[...]

« signe distinctif »  
“*distinguishing guise*”

“distinguishing guise”  
« *signe distinctif* »

« signe distinctif » Selon le cas :  
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.

“distinguishing guise” means  
(a) a shaping of wares or their containers, or  
(b) a mode of wrapping or packaging wares the appearance of which is used by a person for the purpose of distinguishing or so as to distinguish wares or services manufactured, sold, leased, hired or performed by him from those manufactured, sold, leased, hired or performed by others;

[...]

[...]

« marque de commerce »  
“trade-mark”

« marque de commerce » Selon le cas :

- a) marque employée par une personne pour distinguer, ou de façon à distinguer, les marchandises fabriquées, vendues, données à bail ou louées ou les services loués ou exécutés, par elle, des marchandises fabriquées, vendues, données à bail ou louées ou des services loués ou exécutés, par d’autres;
- b) marque de certification;
- c) signe distinctif;
- d) marque de commerce projetée.

[...]

« emploi » ou « usage »  
“use”

« emploi » ou « usage » À l’égard d’une marque de commerce, tout emploi qui, selon l’article 4, est réputé un emploi en liaison avec des marchandises ou services.

[...]

Quand une marque de commerce est réputée employée

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

[...]

“trade-mark”  
« *marque de commerce* »

“trade-mark” means

- (a) a mark that is used by a person for the purpose of distinguishing or so as to distinguish wares or services manufactured, sold, leased, hired or performed by him from those manufactured, sold, leased, hired or performed by others,
- (b) a certification mark,
- (c) a distinguishing guise, or
- (d) a proposed trade-mark;

[...]

“use”  
« *emploi* » ou « *usage* »

“use”, in relation to a trade-mark, means any use that by section 4 is deemed to be a use in association with wares or services;

[...]

When deemed to be used

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

[...]

DEMANDE D'ENREGISTREMENT DE  
MARQUES DE COMMERCE

APPLICATION FOR REGISTRATION OF  
TRADE-MARKS

Contenu d'une demande

Contents of application

**30.** Quiconque sollicite l'enregistrement d'une marque de commerce produit au bureau du registraire une demande renfermant :

**30.** An applicant for the registration of a trade-mark shall file with the Registrar an application containing:

[...]

[...]

*b)* dans le cas d'une marque de commerce qui a été employée au Canada, la date à compter de laquelle le requérant ou ses prédécesseurs en titre désignés, le cas échéant, ont ainsi employé la marque de commerce en liaison avec chacune des catégories générales de marchandises ou services décrites dans la demande;

*(b)* in the case of a trade-mark that has been used in Canada, the date from which the applicant or his named predecessors in title, if any, have so used the trade-mark in association with each of the general classes of wares or services described in the application;

[...]

[...]

*h)* sauf si la demande ne vise que l'enregistrement d'un mot ou de mots non décrits en une forme spéciale, un dessin de la marque de commerce, ainsi que le nombre, qui peut être prescrit, de représentations exactes de cette marque;

*(h)* unless the application is for the registration only of a word or words not depicted in a special form, a drawing of the trade-mark and such number of accurate representations of the trade-mark as may be prescribed;

*i)* une déclaration portant que le requérant est convaincu qu'il a droit d'employer la marque de commerce au Canada en liaison avec les marchandises ou services décrits dans la demande.

*(i)* a statement that the applicant is satisfied that he is entitled to use the trade-mark in Canada in association with the wares or services described in the application.

Déclaration d'opposition

Statement of opposition

**38.** (1) Toute personne peut, dans le délai de deux mois à compter de l'annonce de la demande, et sur paiement du droit prescrit, produire au bureau du registraire une déclaration d'opposition.

**38.** (1) Within two months after the advertisement of an application for the registration of a trade-mark, any person may, on payment of the prescribed fee, file a statement of opposition with the Registrar.

Motifs

Grounds

(2) Cette opposition peut être fondée sur l'un des motifs suivants :

(2) A statement of opposition may be based on any of the following grounds:

- a) la demande ne satisfait pas aux exigences de l'article 30;
- b) la marque de commerce n'est pas enregistrable;
- c) le requérant n'est pas la personne ayant droit à l'enregistrement;
- d) la marque de commerce n'est pas distinctive.

[...]

#### 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.

[...]

### PROCÉDURES JUDICIAIRES

[...]

#### 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.

- (a) that the application does not conform to the requirements of section 30;
- (b) that the trade-mark is not registrable;
- (c) that the applicant is not the person entitled to registration of the trade-mark; or
- (d) that the trade-mark is not distinctive.

[...]

#### 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.

[...]

### LEGAL PROCEEDINGS

[...]

#### 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.

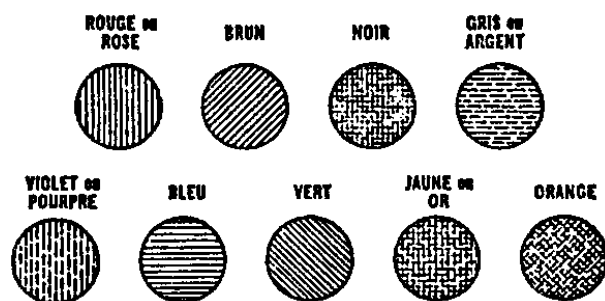
## RÈGLEMENT SUR LES MARQUES DE COMMERCE

### DEMANDE D'ENREGISTREMENT

[...]

**28.** (1) Lorsque le requérant revendique une couleur comme caractéristique de la marque de commerce, la couleur est décrite.

(2) Si la description prévue au paragraphe (1) n'est pas claire, le registraire peut exiger que le requérant produise un dessin ligné qui représente les couleurs conformément au tableau suivant :



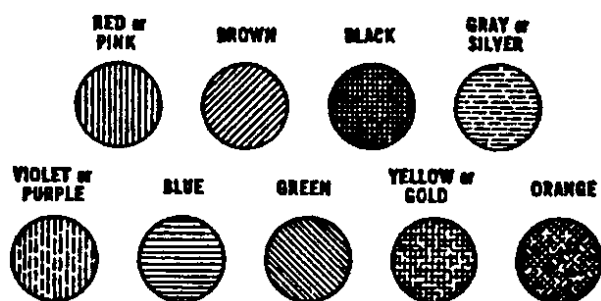
## TRADE-MARKS REGULATIONS

### APPLICATION FOR REGISTRATION

[...]

**28.** (1) Where the applicant claims a colour as a feature of the trade-mark, the colour shall be described.

(2) Where the description referred to in subsection (1) is not clear, the Registrar may require the applicant to file a drawing lined for colour in accordance with the following colour chart:



**COUR FÉDÉRALE**

**AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER**

DoSSIERS : **T-271-13 ET T-272-13**

DOSSIER : T-271-13

INTITULÉ : ROTHMANS, BENSON & HEDGES, INC. c IMPERIAL  
TOBACCO PRODUCTS LIMITED

DOSSIER : T-272-13

INTITULÉ : ROTHMANS, BENSON & HEDGES, INC. c IMPERIAL  
TOBACCO PRODUCTS LIMITED

LIEU DE L'AUDIENCE : TORONTO (ONTARIO)

DATE DE L'AUDIENCE : LE 13 JANVIER 2014

**MOTIFS DU JUGEMENT**

ET JUGEMENT : LE JUGE BOIVIN

DATE DU JUGEMENT : LE 28 MARS 2014

**COMPARUTIONS :**

James Buchan **POUR LA DEMANDERESSE**  
A. Kelly Gill

Steven B. Garland **POUR LA DÉFENDERESSE**  
Timothy O. Stevenson

**AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER :**

Gowling Lafleur Henderson **POUR LA DEMANDERESSE**  
S.E.N.C.R.L., s.r.l.  
Toronto (Ontario)

Smarts & Biggar **POUR LA DÉFENDERESSE**  
Ottawa (Ontario)