

**AFFAIRE INTÉRESSANT L'OPPOSITION de
Anheuser-Busch, Inc. à
la demande n° 741,226 produite par
Miller Brewing Company en vue de l'enregistrement
de la marque de commerce LITE BEER et dessin**

Le 15 novembre 1993, la requérante Miller Brewing Company a déposé une demande en vue de faire enregistrer la marque de commerce LITE BEER et dessin, qui est reproduite ci-dessous.



La demande se fonde sur l'emploi projeté de la marque au Canada en liaison avec les marchandises suivantes :

casquettes, visières, tee-shirts, pulls d'entraînement, débardeurs, caleçons
boxeurs, shorts en sergé, shorts en tricot, jeans en denim, chemises en
denim, hauts en tricot, vestes, chandails, survêtements, chaussures,

glacières de pique-nique,
stylos,

chaises pour la plage, serviettes pour la plage, lunettes de soleil, anneaux
pote-clefs, ouvre-bouteilles, tirelires en métal, briquets, boucles de
ceinture,

choppes à café, verrerie,

serviettes de golf, sacs de golf, balles de golf et parapluies.

La marque de commerce demandée a été annoncée dans le *Journal des marques de*

commerce du 17 août 1994 aux fins d'opposition et, le 17 janvier 1995, l'opposante

Anheuser-Busch, Inc. a produit une déclaration d'opposition. Le 20 mars 1995, le registraire en a fait parvenir une copie à la requérante et celle-ci a par la suite déposé et signifié une contre-déclaration.

Les motifs d'oppositions font l'objet d'un bref exposé qui se lit comme suit :

[TRADUCTION]

A) La marque de commerce demandée n'est pas enregistrable parce que, qu'elle soit sous forme graphique, écrite ou sonore, elle donne une description claire ou donne une description fautive et trompeuse de la nature ou de la qualité des marchandises à l'égard desquelles la requérante projette de l'employer. L'état déclaratif des marchandises comprend des glacières de pique-nique, ouvre-bouteilles et verrerie. Ces objets ont manifestement un rapport avec la bière, notamment la bière légère. De plus, les autres marchandises à l'égard desquelles la demande est faite sont des articles utilisés pour le marchandisage de la bière, y compris la bière légère, et à ce titre sont couramment employés pour promouvoir et vendre ces produits. Compte tenu de ces faits, la marque demandée donne une description claire ou donne une description fautive et trompeuse de la nature ou de la qualité des marchandises énumérées dans la demande.

B) La marque de commerce demandée LITE BEER et dessin ne distingue pas les marchandises énumérées dans la demande des marchandises d'autres propriétaires, dont celles de l'opposante, et elle n'est pas adaptée à les distinguer ainsi. Étant donné que les marchandises visées par la demande sont des articles promotionnels utilisés en liaison avec la vente et la promotion de la bière, y compris la bière légère, la marque demandée LITE BEER et dessin ne saurait être le monopole d'un fabricant, fournisseur ou vendeur d'articles utilisés pour promouvoir la vente de la bière ou servir à distinguer ceux-ci des autres fabricants, fournisseurs et vendeurs de tels articles.

Le deuxième motif d'opposition, fondé sur le caractère non distinctif de la marque demandée, repose sur la définition du mot « distinctive », qui figure à l'article 2 de la *Loi sur les marques de commerce* :

« 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.

Étant donné que la demande se fonde sur l'emploi projeté de la marque plutôt que sur l'usage qui en a été fait par le passé, seul le second volet de la définition susmentionnée nous intéresse en l'espèce et il s'agit donc de déterminer si la marque LITE BEER et dessin est adaptée à distinguer les marchandises de la requérante.

L'opposante s'est appuyée sur les affidavits de Todd T. Bailey et de Isis E. Caulder, des étudiants en droit, ainsi que sur les copies certifiées des enregistrements des marques de commerce suivantes : MOLSON LITE et dessin, LABATT'S LITE, THE BEER FACTORY, BUD LIGHT, BUD LIGHT et dessin (2 marques). Les enregistrements susmentionnés concernent des marchandises analogues ou identiques aux marchandises visées par la demande de la requérante. Les affidavits de M. Bailey et de Mme Caulder permettent de conclure que plusieurs fabricants de bière vendent des articles promotionnels, analogues ou identiques aux marchandises visées par la demande, sur lesquels ils apposent la marque de la bière qu'ils fabriquent, dont la bière légère.

Avec le consentement de l'opposante, la requérante a différé le dépôt de sa preuve, qu'elle a soumise au mois d'octobre 2000. Elle s'appuie sur deux affidavits respectivement souscrits par Carol Luciani et Glenda O'Brien, des employées du cabinet qui représente la requérante. Sont jointes à l'affidavit de Mme Luciani des copies d'enregistrement de plusieurs marques de commerce, dont MAKE IT A BUD LIGHT, B.R.E.W., BUD et dessin, MILLER LIGHT, COORS LIGHT et dessin, LABATT BLUE LIGHT et dessin, et COORS LIGHT. Ces marques sont également enregistrées en

liaison avec des marchandises analogues ou identiques aux marchandises visées par la demande. Les deux parties ont produit des plaidoyers écrits et elles étaient toutes deux représentées lors de l'audience.

Il y a d'abord lieu de signaler que l'emploi de scriptes fantaisistes pour représenter le mot « lite » dans la marque de commerce de la requérante ne contribue guère à lui donner un caractère distinctif inhérent, le nom entier de la marque étant, de tout évidence, « lite beer ». Ainsi les caractéristiques graphiques de la marque ne peuvent être dissociées des termes qui la composent et les mots « lite beer » forment l'essentiel de ladite marque : voir *Canadian Jewish Review Ltd. c. The Registrar of Trade Marks* (1961) 37 C.P.R. 89 (Cour de l'échiquier). Par conséquent, j'appellerai la marque de la requérante « la marque LITE BEER ».

Les dates pertinentes aux fins d'examen des motifs d'opposition invoqués en l'espèce sont (i) la date du dépôt de la demande, soit le 15 novembre 1993, pour ce qui est du premier motif d'opposition fondé sur l'alinéa 12(1)b) de la *Loi sur les marques de commerce* : voir *Zorti Investments Inc. c. Party City Corporation* concernant la demande n° 766,534, une décision de la Commission datée du 17 janvier 2004 et non encore rapportée, (ii) la date du dépôt de l'opposition, soit le 17 janvier 1995, pour ce qui est du deuxième motif d'opposition fondé sur le caractère non distinctif de la marque demandée : voir *Andres Wines Ltd. and E. & J. Gallo Winery* (1975), 25 C.P.R. (2d) 126, p. 130 (C.A.F.) et *Clarco Communications Ltd. c. Sassy Publishers Inc.* (1994), 54 C.P.R. (3d) 418 (C.F. 1^{re} inst.).

L'opposante a la charge initiale de présenter une preuve à l'appui de chacun des motifs d'opposition, mais il incombe à la requérante de démontrer que sa demande est conforme à la *Loi sur les marques de commerce*. Pour s'acquitter du fardeau qui lui incombe à l'égard d'une question particulière, l'opposante doit présenter une preuve admissible permettant raisonnablement de conclure à l'existence des faits allégués à l'appui de celle-ci. Étant donné que la requérante a le fardeau de la preuve, la question doit être tranchée contre elle si le décideur ne peut tirer une conclusion déterminante à partir des éléments de preuve versés au dossier : voir *John Labatt Ltd. c. Molson Companies Ltd.* (1990) 30 C.P.R. (3d) 293, p. 297-298 (C.F. 1^{re} inst.).

Plusieurs décisions portant sur les questions soulevées dans la présente instance ont été soumises à mon attention. Dans *Molson Breweries c. Labatt Brewing Co.* (2002), 27 C.P.R. (4th) 177 (C.O.M.C.), la demande visant à faire enregistrer la marque BEER et dessin, reproduite ci-dessous en liaison avec des « périodiques, nommément des bulletins, livrets et brochures » a été rejetée.

B•E•E•R

La Commission a conclu que la marque « donnait une description claire d'une publication sur la bière et ne distinguait donc pas les périodiques de la requérante de celles d'autres personnes ». L'opposante a eu gain de cause en ce qui concerne la question du caractère distinctif, la Commission ayant conclu que la marque donnait une description claire de magazines analogues aux marchandises en cause. Dans *Labatt*, précité, la requérante, n'a produit aucune preuve et elle n'était pas représentée lors de l'audience. De plus, la Commission a reconnu le bien-fondé de la prétention de l'opposante selon laquelle les marchandises visées par la demande se rapportaient au principal produit de la

requérante, à savoir la bière.

Dans *Anheuser-Busch, Inc. c. Molson Breweries* (1995), 66 C.P.R. (3d) 111 (C.O.M.C.), la contestation portait sur la marque B.R.E.W. que Molson projetait d'employer en liaison avec des marchandises analogues ou identiques aux marchandises visées par la demande en cause. Comme en l'espèce, l'opposante prétendait que la marque demandée ne pouvait être le monopole d'un fabricant ou d'un vendeur de bière en particulier étant donné qu'elle était clairement descriptive et que les marchandises visées par la demande avaient un rapport avec la bière ou étaient des articles utilisés de merchandising associés à la vente et la promotion de la bière.

Après avoir conclu que le terme « brew » est un terme couramment employé en anglais pour désigner la bière et que, sous sa forme sonore, la marque demandée serait perçue comme étant « brew », le président Partington énonce ce qui suit à la page 116 :

[TRADUCTION] Toutefois, l'opposante n'a soumis aucune preuve pour étayer sa prétention voulant que les marchandises de la requérante soient utilisées en liaison avec la promotion ou la vente de la bière. De plus, il importe peu qu'une telle preuve ait ou non été présentée étant donné que j'estime que B.R.E.W., la marque de commerce de la requérante, ne donne pas une description claire ou trompeuse « d'une caractéristique essentielle de ces marchandises, intrinsèque à leur composition » (voir *Molson Companies Ltd. c. Carling O'Keefe Breweries of Canada Ltd.* (1981), 55 C.P.R. (2d) 15, [1982] 1 F.C. 275 (C.F. 1^{re} inst.), à la p. 285).

En l'espèce, il est permis de conclure, compte tenu des affidavits de Mme Bailey et de M. Caulder, qu'à toutes les dates pertinentes les marchandises visées par la demande étaient des articles de merchandising couramment employés par les brasseurs pour vendre leurs produits et les promouvoir. Toutefois, ce fait à lui seul ne suffit pas à exclure la possibilité que le terme demandé

LITE BEER puisse être utilisé en liaison avec les marchandises visées par la demande; voir, à titre d'exemple, *Anheuser-Busch, Inc. c. John Labatt Ltd.* (2001), 14 C.P.R. (4th) 548, à la p. 562 (C.O.M.C.). La marque peut avoir un double objectif et ainsi être utilisée pour promouvoir la bière fabriquée par la requérante et pour faire en sorte que celle-ci soit reconnue en tant qu'entreprise qui commercialise des marchandises visées par la demande. Par exemple, dans *Pizza Pizza Ltd. c. Canada (Registraire des marques de commerce)* (1989), 26 C.P.R. (3d) 355 (C.A.F.), la Cour devait déterminer si un numéro de téléphone pouvait être enregistré en tant que marque de commerce pour désigner les produits alimentaires de la requérante (pizza, sandwichs et autres produits similaires) ainsi que ses services (restaurant, livraison). À la page 361, la Cour a conclu qu'il n'était pas interdit de poursuivre un double objectif :

[...] Cela étant, il s'agit d'une marque de commerce, et je ne vois pas pourquoi le simple fait qu'elle serve également de numéro de téléphone de l'appelante peut la priver de son caractère enregistrable.

Appliquant le principe énoncé par le président Partington dans l'affaire B.R.E.W. précitée, je conclus que la marque LITE BEER ne donne pas une description claire des marchandises visées par la demande. Le premier motif d'opposition fondé sur l'alinéa 12(1)b) de la *Loi sur les marques de commerce* est, par conséquent, rejeté.

Anheuser-Busch, Inc. c. The Upper Canada Brewing Co. Ltd., est une décision non publiée que la Commission a rendue le 17 décembre 1998 concernant la demande n° 754,852 relativement à la marque PURE BEER TASTES BETTER. La demande reposait sur (i) l'emploi antérieur de la marque en liaison avec des boissons alcoolisées brassées, et (ii) l'emploi projeté de la marque en

liaison avec des marchandises analogues ou identiques aux marchandises visées par la demande en cause. Pour ce qui est de l'utilisation antérieure de la marque, le président Partington a reconnu le bien-fondé du motif d'opposition fondé sur l'alinéa 12(1)b) de la *Loi sur les marques de commerce*, à savoir qu'en ce qui concerne les bière alcoolisées, la marque était clairement descriptive. À la page 7 de la décision, la Commission signale aussi ce qui suit :

[TRADUCTION] Il s'agit donc de déterminer si le fait que la marque de commerce de la requérante est clairement descriptive lorsqu'utilisée en liaison avec ses boissons alcoolisées brassées fait en sorte qu'elle n'est pas adaptée à distinguer les autres marchandises de la requérante de celles des marchandises disponibles sur le marché, et si je devais conclure en faveur de la requérante sur ce point, il y également lieu de déterminer si je dois exercer mon pouvoir discrétionnaire et, à ce titre, scinder ma décision eu égard aux faits de cette affaire.

La requérante a l'intention d'apposer la marque commerce PURE BEER TASTES BETTER sur des marchandises autres que des boissons alcoolisées brassées, ce qui servirait à mon avis à promouvoir ces produits. Toutefois, il est permis de penser qu'un tel emploi pourrait servir à distinguer les marchandises de la requérante des marchandises des autres brasseurs qui, eux aussi, apposent leur marque de commerce sur leurs articles de marchandisage. De plus, le fait que la marque de commerce de la requérante soit clairement descriptive lorsqu'elle est apposée sur des boissons alcoolisées brassées ne signifie pas que la marque de la requérante est aussi descriptive lorsqu'elle est apposée sur ses autres marchandises. Quoi qu'il en soit, étant donné que les autres marchandises de la requérante visent à promouvoir ses boissons alcoolisées brassées, il faut tenir pour acquis qu'il existe un lien étroit entre les boissons alcoolisées brassées et les autres marchandises. Par conséquent, je n'estime pas opportun de scinder ma décision en l'espèce et, pour ce qui est de ce motif d'opposition, je tranche en faveur de l'opposante.

Le président Partington avait le pouvoir discrétionnaire de scinder sa décision : voir *Ménagers Coronet Inc. c. Coronet-Werke Heinrich Schlerf GmbH* (1986), 10 C.P.R. (3d) 482 (C.F. 1^{re} inst.). De plus, il ressort de la décision *Upper Canada Brewing*, précitée, que le principal

objectif de la requérante était de faire enregistrer la marque en liaison avec des boissons alcoolisées brassées. L'enregistrement de la marque en liaison avec des articles promotionnels visait un objectif accessoire, soit promouvoir la bière fabriquée par la requérante. Le principal élément de la demande a été rejeté et le président a, dans l'exercice de son pouvoir discrétionnaire, choisi de ne pas permettre que le volet accessoire soit tranché. La présente affaire se distingue de *Upper Canada Brewing*, précitée, étant donné que la demande de la requérante ne vise pas à la fois les principales marchandises de la requérante (de la bière) et ses marchandises connexes (des articles de marchandisage). Elle ne donne, par conséquent, pas ouverture à l'exercice du pouvoir discrétionnaire de scinder ma décision.

Pour ce qui est du deuxième motif d'opposition, l'opposante fait valoir les arguments suivants au paragraphe 30 de son plaidoyer écrit :

[TRADUCTION] 30. Dans *Anheuser-Busch, Inc. c. Upper Canada Brewing Co. Ltd.*, précitée, il a été décidé qu'en apposant sa marque de commerce sur des marchandises autres que des boissons alcoolisées, la requérante ferait, de fait, la promotion de ses boissons alcoolisées. Parce qu'il en est ainsi en l'espèce et s'agissant d'un terme générique et descriptif, le terme en cause n'est pas propre à distinguer les marchandises d'un brasseur de celles des autres brasseurs. Comme nous l'avons déjà signalé, la présente affaire se distingue de l'affaire *B.R.E.W.* sur laquelle s'appuie la requérante, et ce, pour deux raisons. Premièrement, le terme ici en litige est LITE BEER (ou LIGHT BEER) et son emploi est régi par les lois fédérales. Par conséquent, ce terme n'est pas de nature à distinguer les marchandises d'un brasseur, qu'il s'agisse de bière ou d'articles connexes, de celles d'un autre brasseur. Tous les brasseurs de bière légère doivent être en mesure d'utiliser le terme LIGHT BEER ou son équivalent phonétique LITE BEER en liaison avec de la bière ou des articles connexes. L'opposante et la requérante ont, par ailleurs, toutes deux établi que cette pratique est courante. Par conséquent, la marque de commerce en cause, qui ne comporte aucune autre caractéristique particulière, n'est pas distinctive et

elle n'est pas de nature à distinguer les marchandises de la requérante de celles d'autres personnes.

Ayant examiné la preuve, je conclus qu'il n'est pas pratique courante pour les brasseurs d'utiliser, en liaison avec de la bière, les termes LITE BEER ou LIGHT BEER seuls ou de les apposer ainsi sur des articles promotionnels. Il n'est pas étonnant de constater que la preuve démontre toutefois qu'il n'est pas rare que les brasseurs emploie le terme « lite » ou son équivalent phonétique « light » et/ou « beer » avec d'autres signes se rapportant au brasseur concerné comme LABATT, COORS, BUDWEISER ou BUD. Je conviens avec la requérante que la marque demandée ne comporte effectivement pas d'élément graphique distinctif, la composante graphique faisant partie intégrante des lettres formant le mot LITE. De plus, comme il y est fait allusion au paragraphe 30 reproduit ci-dessus, la Partie B - Aliments - Titre 2 du *Règlement sur les aliments et drogues* contient les prescriptions suivantes :

Autrement dit, si un commerçant a l'intention de publiciser une bière visée par l'article 2 du Tableau reproduit ci-dessus, il est tenu d'utiliser le terme « light beer ». Compte tenu du fait que la marque demandée LITE BEER est l'équivalent phonétique du terme « light beer », que les brasseurs souhaitant publiciser une bière visée par l'article 2 sont tenus d'employer le terme « light beer » et qu'il est habituel dans ce secteur d'activité de promouvoir de bière ou de l'annoncer sur des marchandises comme celles qui sont visées par la demande, je conclus que la marque demandée LITE BEER n'est pas de nature à distinguer lesdites marchandises de celles d'autres propriétaires.

Le deuxième motif d'opposition est par conséquent accueilli et la demande de la requérante est rejetée.

FAIT À GATINEAU (QUÉBEC), CE 25 NOVEMBRE 2004.

Myer Herzig,
Membre
Commission des oppositions des marques de commerce