



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

Référence : 2014 COMC 104
Date de la décision : 2014-05-20

TRADUCTION

**DANS L'AFFAIRE DE L'OPPOSITION
produite par Philip Morris Products S.A. et
Philip Morris Brands Sarl à l'encontre de la
demande d'enregistrement n° 1,495,068 pour la
marque de commerce CLICK SWITCH
REFRESH THE TASTE au nom de British
American Tobacco (Brands) Limited**

LE DOSSIER

[1] Le 8 septembre 2010, British American Tobacco (Brands) Limited, située à Londres au Royaume-Uni, a produit une demande d'enregistrement de la marque CLICK SWITCH REFRESH THE TASTE, sur la base d'un emploi projeté au Canada, en liaison avec les marchandises suivantes :

[TRADUCTION]
cigarettes; tabac; produits de tabac; briquets; allumettes; articles pour fumeurs, nommément cendriers, étuis à cigarettes et pipes à tabac.

[2] La présente demande a été annoncée aux fins d'opposition dans le *Journal des marques de commerce* du 9 mars 2011 et Philip Morris Products S.A. (« PMPSA ») et Philip Morris Brands Sarl s'y sont opposées le 9 août 2011. Le 1^{er} septembre 2011, le registraire a transmis une copie de la déclaration d'opposition à la Requérante, comme l'exige l'article 38(5) de la *Loi sur les marques de commerce, LRC* 1985, ch T-13. En

réponse, la Requérante a produit et signifié une contre-déclaration dans laquelle elle nie de façon générale les allégations contenues dans la déclaration d'opposition.

[3] La preuve de l'Opposante est constituée i) de l'affidavit d'Anna Di Domenica, ii) de copies certifiées des historiques de dossier (ou d'extraits) des demandes d'enregistrement des marques KLIK PACK; CLICK; et CLICK & ROLL, iii) d'une copie certifiée de la demande d'enregistrement de la marque KLIK. J'ai remarqué que toutes les demandes susmentionnées couvrent des produits de tabac. De plus, les marques comportant l'élément KLIK sont au nom de la première Opposante, PMPSA, tandis que les marques comportant l'élément CLICK sont au nom de la Requérante actuelle, British American Tobacco.

[4] La Requérante a choisi de ne produire aucune preuve. Seules les Opposantes ont produit un plaidoyer écrit et seules les Opposantes étaient représentées à l'audience qui a été tenue le 29 avril 2014.

[5] Comme la Requérante n'a que très peu participé aux procédures et que je conclurai en faveur des Opposantes. Les raisons de ma décision seront quelque peu résumées.

LA DÉCLARATION D'OPPOSITION

[6] Plusieurs motifs d'opposition ont été allégués. Une question à trancher, en vertu de l'article 16(3)b) de la *Loi sur les marques de commerce*, est de savoir si la marque CLICK SWITCH REFRESH THE TASTE visée par la demande crée de la confusion avec l'une ou l'autre des demandes d'enregistrement des marques KLIK et KLIK PACK de PMPSA. À cet égard, les demandes d'enregistrement de PMPSA sont fondées sur un emploi projeté au Canada, couvrant des produits de tabac (et des marchandises connexes), et ont été produites avant la demande d'enregistrement en l'espèce de la marque CLICK SWITCH REFRESH THE TASTE.

L'EXAMEN DE LA QUESTION DE LA CONFUSION

[7] Je suis plutôt d'accord avec les déclarations des Opposantes aux pages 6 à 9 de leurs plaidoyers écrits concernant la question de la confusion :

15. [TRADUCTION]

Le paragraphe 16(3) prévoit que tout requérant qui a produit une demande conformément à l'article 30 pour l'enregistrement d'une marque de commerce projetée qui est enregistrable a droit à l'enregistrement, à moins qu'à la date de production de la demande, elle créait de la confusion avec une marque de commerce ou un nom commercial qui avait déjà été employé au Canada ou qui était déjà devenu connu au Canada par quelqu'un d'autre ou une autre marque de commerce pour laquelle une demande d'enregistrement a déjà été produite par toute autre personne.

16. La date pertinente pour prendre en considération le motif d'opposition fondé sur l'article 16 est la date à laquelle la Requérante a produit la demande d'enregistrement en l'espèce, nommément le 8 septembre 2010.

17. Il semble qu'à la date pertinente, la demande d'enregistrement en l'espèce créait de la confusion avec la demande déjà produite par PMPSA pour l'enregistrement de ses marques de commerce KLIK et KLIK PACK.

22. En l'espèce, la question est de savoir si, en matière de première impression, le « consommateur ordinaire plutôt pressé » qui voit la marque de commerce CLICK SWITCH REFRESH THE TASTE de la Requérante, alors que ce consommateur n'a qu'un souvenir imparfait des marques de commerce KLIK et KLIK PACK de PMPSA pour des marchandises identiques, risque d'être confus, c'est-à-dire que ce consommateur risque de croire que la source des marchandises en liaison avec la marque en l'espèce était la seule et même source que celle des marchandises en liaison avec les marques de commerce KLIK et KLIK PACK de PMPSA. Comme l'a souligné le juge Binnie dans *Masterpiece*, la marque en l'espèce et les marques de commerce de PMPSA ne doivent pas être minutieusement examinées par une comparaison côte à côte.

23. La Cour suprême a affirmé qu'une comparaison des marques en question dans l'examen de la ressemblance doit être abordée en examinant les éléments qui définissent les marques de commerce. C'est la différence ou la similarité de chacune des marques des parties qui doit être examinée. De plus, le « degré de ressemblance » reconnaît que des marques qui ont quelques différences peuvent tout de même entraîner une probabilité de confusion.

24. En l'espèce, le terme KLIK est l'élément unique qui définit les marques de commerce de PMPSA, dont l'une est uniquement constituée de ce terme. Le premier élément de la marque en l'espèce, nommément CLICK, est identique sur le plan sonore et semblable sur le plan visuel à l'élément unique qui définit les marques de commerce de PMPSA.

25. Il est un principe bien établi que le premier élément d'une marque de commerce est l'élément le plus pertinent au regard du caractère distinctif.

26. Un consommateur ordinaire observant la marque en l'espèce, et n'ayant qu'un souvenir imparfait des marques de commerce KLIK et KLIK PACK de PMPSA pour des marchandises identiques, risquerait de croire que la source des marchandises en liaison avec la marque en l'espèce était la seule et même source que celle des marchandises en liaison avec les marques de commerce de PMPSA.

27. Outre le degré de ressemblance entre les marques de commerce en question, la Commission doit prendre en considération si l'un ou l'autre des facteurs énoncés à l'article 6(5) de la Loi [*Loi sur les marques de commerce*] réduit la probabilité de confusion au point où la confusion ne risque pas d'être probable. Il semble que ce n'est pas le cas; le cas échéant, les autres facteurs augmentent plutôt la probabilité de confusion.

28. Le caractère distinctif inhérent : Les marques de commerce KLIK et KLIK PACK de PMPSA possèdent un caractère distinctif inhérent.

29. Le genre de marchandises ou d'entreprise et la nature du commerce : Les marchandises des parties sont identiques et seraient vendues par les mêmes voies de commercialisation.

30. La période pendant laquelle les marques de commerce ont été en usage : La demande d'enregistrement en l'espèce et les demandes d'enregistrement de PMPSA étaient toutes fondées sur un emploi projeté. Il n'y a aucune preuve d'emploi d'aucune des marques de commerce en question au Canada.

35. Il semble que, à la date de production de la demande d'enregistrement en l'espèce de la Requérante, nommément le 8 septembre 2010, la marque en l'espèce créait de la confusion avec les demandes d'enregistrement de PMPSA déjà produites.

[8] Je suis d'accord avec l'examen susmentionné des facteurs énoncés à l'article 6(5) et je conclus, par conséquent, que la marque visée par la demande crée de la confusion avec les demandes d'enregistrement de PMPSA déjà produites.

LA CONSIDÉRATION D'AUTRES MOTIFS D'OPPOSITION

[9] Les Opposantes obtiennent également gain de cause relativement au motif d'opposition fondé sur l'article 30e) de la *Loi sur les marques de commerce* alléguant que la Requérante n'avait pas l'intention d'employer la marque CLICK SWITCH REFRESH THE TASTE visée par la demande. À cet égard, les Opposantes ont produit une certaine preuve qui indique que la Requérante avait l'intention i) de commercialiser un nouveau genre de cigarettes dans lesquelles les consommateurs peuvent ajouter une saveur de

menthol en pressant sur le filtre pour libérer de petites capsules de menthol intégrées, ii) d'employer les termes « Click » [Cliquer], « Switch » [Changer] et « Refresh » [Rafraîchir] dans un contexte pédagogique pour familiariser les consommateurs avec un nouveau produit plutôt que d'employer la phrase complète CLICK SWITCH REFRESH THE TASTE comme marque de commerce. La preuve des Opposantes est suffisante pour qu'elles se conforment aux exigences peu élevées en vertu de l'article 30*e*) tandis que la Requérante n'a pas contesté la preuve des Opposantes par un contre-interrogatoire ou avec sa propre preuve.

[10] Comme j'ai tranché en faveur des Opposantes pour deux motifs d'opposition, il n'est pas nécessaire de tenir compte des motifs restants.

DÉCISION

[11] Compte tenu de ce qui précède, la demande d'enregistrement est repoussée. Cette décision est rendue dans l'exercice des pouvoirs qui m'ont été délégués par le registraire des marques de commerce en vertu des dispositions de l'article 63(3) de la *Loi sur les marques de commerce*.

Myer Herzig, Membre
Commission des oppositions des marques de commerce
Office de la propriété intellectuelle du Canada

Traduction certifiée conforme
Nathalie Tremblay