

TRADUCTION/TRANSLATION

AFFAIRE INTÉRESSANT L'OPPOSITION de SmithKline Beecham Inc. (faisant parfois affaire sous la raison sociale SmithKline Beecham Consumer Healthcare) à la demande numéro 845,785 produite par Procter & Gamble Inc. en vue de l'enregistrement de la marque de commerce GREEN AND LIGHT GREEN TOOTHPASTE Design

Le 22 mai 1997, la requérante, Procter & Gamble Inc., a produit une demande d'enregistrement de la marque de commerce GREEN AND LIGHT GREEN TOOTHPASTE Design fondée sur l'emploi projeté de la marque au Canada en liaison du dentifrice. La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque. La marque et la couleur demandées sont reproduites ci-dessous.

La partie hachurée de la marque de commerce est en vert. Partant de la bande supérieure, la première et la troisième bandes sont vertes et la deuxième et la quatrième bandes sont vert pâle.

La demande a été annoncée à des fins d'opposition dans le *Journal des marques de commerce* du 24 décembre 1997. L'opposante, SmithKline Beecham Inc., laquelle fait parfois affaire sous la raison sociale SmithKline Beecham Consumer Healthcare, a produit une déclaration d'opposition le 24 août 1998. La requérante a présenté une contre-déclaration.

L'opposante n'a pas produit de preuve en vertu de l'article 41 du *Règlement sur les marques de commerce*. La preuve de la requérante en vertu de l'article 42 du *Règlement* consiste en un affidavit de Darren Mahaffy. En vertu de l'article 43 du *Règlement*, l'opposante a produit en preuve l'affidavit de Wendy D. Riel. Les deux parties ont présenté une argumentation écrite et toutes deux étaient représentées lors de l'audience.

Un certain nombre de motifs d'opposition ont été soulevés, mais à l'audience le représentant de l'opposante a confirmé que seuls trois motifs étaient en fait invoqués. Un de ceux-ci tenait au caractère descriptif; en effet, l'opposante soutient que la marque de la requérante n'est pas enregistrable suivant l'alinéa 12(1)b) de la *Loi sur les marques de commerce* du fait qu'elle donne une description claire ou une description fautive et trompeuse de la nature ou de la qualité des marchandises en liaison avec lesquelles on projette de l'employer. Il n'y a rien dans la déclaration d'opposition qui indique la nature ou la qualité censément décrite ou fausement et trompeusement décrite par la marque. Il ne va pas de soi de considérer la marque comme étant descriptive. Aussi, ce motif d'opposition ne constitue pas un motif valable puisqu'il ne répond pas au critère prévu à l'alinéa 38(3)a) de la *Loi* étant donné que les actes de procédure ne comportent pas d'allégations de fait pour appuyer les prétentions. Je note que l'opposante n'a pas non plus fourni d'éléments de preuve qui pourraient clarifier en quoi la marque serait descriptive ou fautive et trompeuse. Même si la charge d'établir que la marque est enregistrable incombe à la requérante, l'opposante doit d'abord produire une preuve suffisante à l'appui de sa demande, preuve démontrant que la marque est descriptive ou fautive et trompeuse. Vu ce qui précède, le motif d'opposition fondé sur l'alinéa 12(1)b) est infructueux.

Je souligne que, si l'on s'en tient à son argumentation écrite, l'opposante allègue que la marque indique clairement que les marchandises comprennent de la pâte dentifrice qui nettoie les dents et rafraîchit l'haleine [page 6 de l'argumentation écrite de l'opposante]. Même si j'avais conclu que le motif fondé sur l'alinéa 12(1)b) avait été suffisamment plaidé, je n'aurais pas considéré que la marque donne une description claire des marchandises, à savoir « un dentifrice qui nettoie les dents et rafraîchit l'haleine ». Je fonde cette conclusion sur le fait qu'il n'y a pas preuve que telle serait l'impression immédiate du consommateur type. La question de savoir si la marque de la requérante donne une description claire doit être analysée du point de vue de l'acheteur moyen de ces marchandises; « claire » signifie [TRADUCTION] « facile à comprendre, allant de soi, simple » [*Drackett Co. of Canada Ltd. c. American Home Products Corp.* (1968), 55 C.P.R. 29, à la p. 34]. En toute franchise, je ne vois pas comment la marque peut donner une description claire compte tenu que j'ai été incapable, avant la lecture de l'argumentation écrite de l'opposante, de discerner sur quel fondement elle serait descriptive.

Un autre motif d'opposition veut que la marque de la requérante ne soit pas distinctive du fait qu'elle ne distingue pas les marchandises en liaison avec lesquelles on projette de l'employer de celles des autres. Une fois de plus, on ne m'a pas fourni plus de détails au soutien de cette prétention. Si on regarde un autre passage de la déclaration d'opposition, il y a une allégation relevant d'un autre motif, allégation selon laquelle la requérante savait que de la pâte dentifrice incorporant des bandes a été vendue par d'autres dans la pratique normale du commerce au Canada depuis 1984. Même si je doute que le motif d'opposition

fondé sur le caractère distinctif réponde aux prescriptions de l’alinéa 38(3)a), je me pencherai plus amplement sur ce motif afin de rendre mon analyse plus complète.

C’est à la requérante qu’incombe la charge ultime d’établir que la marque est adaptée pour distinguer ou qu’elle distingue véritablement ses marchandises de celles des autres partout au Canada [*Muffin Houses Incorporated c. The Muffin House Bakery Ltd.* (1985), 4 C.P.R. (3d) 272 (COMC)]. Toutefois, la charge initiale de la preuve repose sur l’opposante, laquelle doit prouver les allégations de fait appuyant son motif fondé sur le caractère non distinctif de la marque. La date pertinente relativement à ce motif est la date de production de la déclaration d’opposition, soit le 24 août 1998, [voir *Re Andres Wines Ltd. et E. & J. Gallo Winery* (1975), 25 C.P.R. (2d) 126, à la p. 130 (C.A.F.) et *Park Avenue Furniture Corporation c. Wickes/Simmons Bedding Ltd.* (1991), 37 C.P.R. (3d) 412, à la p. 424 (C.A.F.)].

Darren Mahaffy, le chef de marque - Oral Care chez la requérante, atteste que la marque a été employée par la requérante au Canada depuis septembre 1997 en liaison avec son dentifrice CREST et qu’elle apparaît sur l’emballage du dentifrice. Il atteste également qu’à sa connaissance la compagnie de dentifrice CREST est la seule qui utilise deux teintes d’une même couleur dans le dessin du dentifrice apparaissant sur l’emballage.

Wendy Riel, agent de marques de commerce de l’opposante, a fourni un dentifrice qu’elle a acheté le 14 novembre 2000. Puisque cet élément de preuve est postérieur à la date

pertinente, il n'est pas pertinent quant au motif d'opposition fondé sur le caractère distinctif.

Je conclus que l'opposante ne s'est pas acquittée de la charge initiale de la preuve au regard du motif d'opposition de l'absence de caractère distinctif étant donné que preuve n'a pas été faite que d'autres personnes ont employé une marque similaire à celle de la requérante en date du 24 août 1998. Même si je considérais que le motif de l'absence de caractère distinctif s'appuyait sur l'allégation voulant que la marque soit clairement descriptive, ce motif demeurerait infructueux pour les mêmes raisons que celles retenues quant au motif d'opposition fondé sur le caractère descriptif.

Dans son argumentation écrite, l'opposante a aussi soutenu que la marque de la requérante n'a pas un caractère distinctif du fait qu'elle n'est pas associée à une seule source; l'opposante prétend qu'au lieu d'indiquer une source, elle indique une saveur ou une fonction. Je ne m'attarderai pas davantage sur cette question du fait que cet argument n'a pas été soulevé lors de l'argumentation orale de l'opposante et qu'il n'a pas non plus été soulevé en preuve par cette dernière.

Le motif d'opposition pendant veut que la marque de commerce ne soit pas enregistrable du fait qu'il ne s'agit pas d'une marque au sens de l'article 2 de la Loi. Ce motif d'opposition n'a pas été plaidé adéquatement vu que l'article 12, qui porte sur l'enregistrabilité, ne vise pas une argumentation selon laquelle une marque n'est pas une marque de commerce. Une opposition fondée sur l'allégation voulant qu'une marque ne

soit pas une marque de commerce est recevable sous le régime de l'article 30 de la Loi. De plus, même si l'opposante s'était reporté à l'article 30, elle n'aurait pas soulevé ainsi un motif d'opposition puisque rien dans l'argumentation n'explique en quoi la marque n'est pas une marque de commerce. La question de la fonctionnalité n'est soulevée que dans l'argumentation de l'opposante. Je conclus donc que ce motif d'opposition est infructueux pour non-conformité à l'alinéa 38(3)a) de la Loi. Par ailleurs, il est à noter qu'il n'y a pas de preuve à l'appui de la position de l'opposante portant que la marque de la requérante était fonctionnelle à la date pertinente pour ce qui est du motif d'opposition fondé sur l'article 30, soit la date de production de la demande [voir *Georgia-Pacific Corp. c. Scott Paper Ltd.*, 3 C.P.R. (3d) 469, à la p. 475].

Par le pouvoir que m'a délégué le registraire des marques de commerce en vertu du paragraphe 63(3) de la Loi, je rejette l'opposition par application du paragraphe 38(8) de la Loi.

FAIT À TORONTO (ONTARIO) LE 16 DÉCEMBRE 2002.

Jill W. Bradbury
Agent d'audition