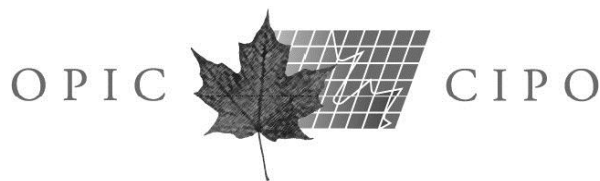


## Traduction



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


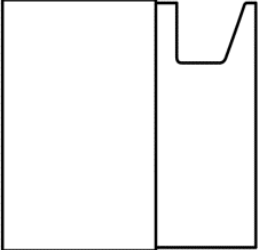
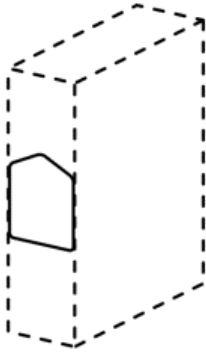
Référence : 2012 COMC 236  
Date de la décision : 2011-12-18

**RELATIVEMENT À TROIS  
OPPOSITIONS par JTI-Macdonald TM  
Corp. aux demandes n°1370832, 1370833,  
1370841 concernant les marques de  
commerce SLIDE PACK END, OPEN  
SLIDE PACK et SLIDE PACK  
KEYHOLE au nom de Player's Company  
Inc.**

### DOSSIER

[1] Le 6 novembre 2007, Player's Company Inc. a déposé trois demandes d'enregistrement de dessins de marque, illustrés dans la colonne 1 du tableau 1 ci-dessous. Ces demandes étaient fondées sur l'usage proposé des marques au Canada en association avec des « produits de tabac fabriqués ». Les numéros de demande et les noms donnés par le Requérent à ses dessins figurent dans la deuxième colonne du tableau 1.

Tableau 1

	<p>Demande no 1370832</p> <p>Dessin de l'extrémité du paquet à tiroir</p>
	<p>Demande no 1370833</p> <p>Dessin du paquet à tiroir ouvert</p>
	<p>Demande no 1370841</p> <p>Dessin dispositif de fermeture du paquet à tiroir</p>

[2] Les demandes susmentionnées ont été annoncées aux fins d'opposition dans les éditions du 20 août 2008 et du 7 janvier 2009 du *Journal des marques de commerce* et ont fait l'objet d'une déclaration d'opposition de la part de JTI-Macdonald TM Corp. le 14 janvier et le 9 mars 2009. Le registraire a, conformément au paragraphe 38(5) de la *Loi sur les marques de commerce*, L.R.C. 1985, ch. T-13, transmis au Requéant des copies des déclarations d'opposition. 1985, c. T-13. Le Requéant a répondu en

produisant et en signifiant des contre-déclarations, niant de façon générale les allégations contenues dans les déclarations d'opposition.

[3] L'Opposant a produit en preuve, dans chaque cas, l'affidavit de John Orange. Chaque affidavit est de nature semblable. M. Orange a été contre-interrogé concernant les trois affidavits. La transcription de son contre-interrogatoire, les pièces connexes, les réponses aux engagements et les questions prises en délibéré ont été versées au dossier.

[4] Le Requérant a produit en preuve les affidavits de Louis-Philippe Pelletier. Chaque affidavit est de nature semblable. M. Pelletier a été contre-interrogé concernant les trois affidavits. La transcription de son contre-interrogatoire et les pièces connexes ont été versées au dossier.

#### DÉCLARATION D'OPPOSITION

##### *Thèse de l'Opposant en l'espèce*

[4] La thèse de l'Opposant concernant les cas en l'espèce vient éclairer les motifs d'opposition individuels, lesquels sont plutôt semblables, ou identiques, et ce, pour chaque opposition. Comme les motifs d'opposition sont mieux compris à la lumière de la thèse de l'Opposant concernant les cas en l'espèce, j'ai tiré les extraits des plaidoyers écrits de l'Opposant (ils sont semblables pour chaque opposition) présentés ci-dessous, qui font ressortir la thèse de l'Opposant :

Vers le mois de janvier 2008, le Requérant a commencé à vendre des cigarettes dans un emballage spécial, appelé « **Player's Slide Pack** ». Le paquet « Player's Slide » comporte les caractéristiques suivantes :

- a) une enveloppe extérieure;
- b) un tiroir dans lequel sont placées les cigarettes, qui peut être poussé hors de l'enveloppe extérieure pour permettre l'accès aux cigarettes;
- c) un « trou en forme de pentagone » placé sur la paroi latérale de l'enveloppe extérieure et dans lequel l'utilisateur peut insérer son doigt pour pousser le tiroir hors de l'enveloppe extérieure pour prendre une cigarette;
- d) une encoche en diagonale sur la partie supérieure du tiroir, qui n'est exposée que lorsque le tiroir est poussé en dehors de l'enveloppe extérieure, facilitant l'accès aux cigarettes contenues dans le paquet.

Les marques de commerce alléguées faisant l'objet des trois demandes susmentionnées sont des illustrations des divers aspects du Player's Slide Pack. Les dessins illustrent les caractéristiques utilitaires et fonctionnelles du Player's Slide Pack, y compris le « trou en forme de pentagone » et « l'encoche en diagonale » susmentionnés.

Le Requérant tente d'obtenir une protection par l'enregistrement d'une marque de commerce bidimensionnelle pour les caractéristiques tridimensionnelles utilitaires du Player's Slide Pack. Les caractéristiques fonctionnelles d'un produit ne constituent toutefois pas l'objet de l'enregistrement d'une marque de commerce.

La fonctionnalité des concepts a deux répercussions importantes : 1) les dessins sont des « signes distinctifs » et 2) d'après la doctrine de fonctionnalité, les dessins ne peuvent pas être enregistrés. À la lumière de ces répercussions, le Requérant a tenté de présenter les marques de commerce alléguées de façon différente. Le Requérant a tenté de contourner la doctrine de fonctionnalité en faisant valoir qu'il prévoit employer les dessins en tant que marques bidimensionnelles sur la partie avant des paquets de cigarettes et comme matériel promotionnel.

[5] Les éléments plaidés dans les déclarations d'opposition font référence à un signe distinctif correspondant à l'un des quatre types de marque de commerce dont il est question dans la section Définitions et interprétation de la *Loi sur les marques de commerce* :

« marque de commerce » désigne, 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.

[6] Pour faciliter la compréhension, voici la définition de « signe distinctif » telle qu'elle est énoncée à l'article 2 de la *Loi* ainsi que les exigences relatives à l'enregistrement d'une telle marque, énoncées à l'article 13 :

« 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.

13. (1) Un signe distinctif n'est enregistrable que si, à la fois :

- a) le signe a été employé au Canada par le requérant ou son prédécesseur en titre de façon à être devenu distinctif à la date de la production d'une demande d'enregistrement le concernant;
- b) l'emploi exclusif, par le requérant, de ce signe distinctif en liaison avec les marchandises ou services avec lesquels il a été employé n'a pas vraisemblablement pour effet de restreindre de façon déraisonnable le développement d'un art ou d'une industrie.

(2) Aucun enregistrement d'un signe distinctif ne gêne l'emploi de toute particularité utilitaire incorporée dans le signe distinctif.

(3) L'enregistrement d'un signe distinctif peut être radié par la Cour fédérale, sur demande de toute personne intéressée, si le tribunal décide que l'enregistrement est vraisemblablement devenu de nature à restreindre d'une façon déraisonnable le développement d'un art ou d'une industrie.  
(non souligné dans l'original)

### *Motifs d'opposition*

[7] 1. Le premier motif d'opposition, en vertu de l'article 30 de la *Loi sur les marques de commerce*, allègue que i) le Requêteur n'avait pas l'intention d'employer la marque visée dans la demande comme marque de commerce au sens de l'article 2, et que ii) la marque visée dans la demande est principalement fonctionnelle et par conséquent ne peut constituer une marque de commerce valide.

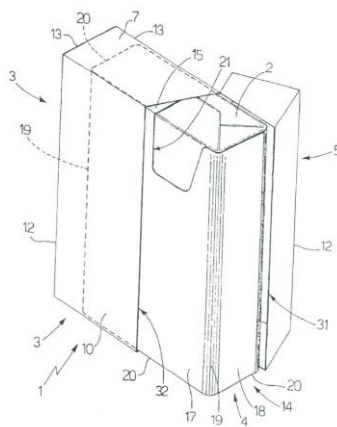
2. Le deuxième motif d'opposition allègue que i) si la marque visée dans la demande est une marque de commerce, il s'agit donc d'un signe distinctif et n'a pas été employée par le Requéérant de façon qu'elle acquière un caractère distinctif à la date de production de la demande, comme l'exige l'alinéa 13(1)a) de la *Loi*, et qu'une autorisation exclusive au Requéérant pour l'emploi de la marque visée dans la demande risquerait de limiter de façon déraisonnable le développement de l'industrie concernant la production, la mise en marché et la vente de produits de tabac fabriqués.

3. Le troisième motif allègue que la marque visée dans la demande n'est pas adaptée de manière à distinguer les marchandises du Requéérant de celles des autres parce que la marque « présente des caractéristiques qui sont principalement fonctionnelles. »

### PREUVE DE L'OPPOSANT

#### *John Orange*

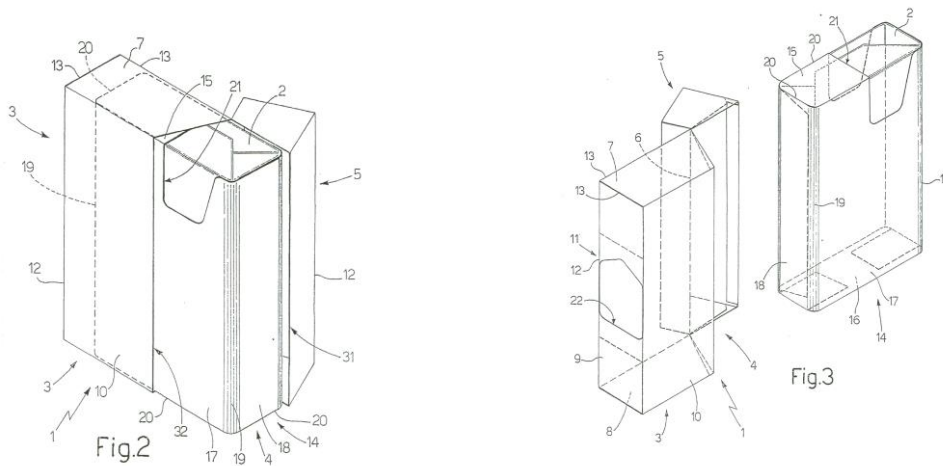
[8] M. Orange s'identifie comme étant un agent de brevets au sein du cabinet d'avocats représentant l'Opposant. Son affidavit sert à introduire en preuve une copie de la demande numéro WO2004/028927 (Traité de coopération en matière de brevets) (ci-après « le brevet 927 ») appartenant à un tiers, concernant des « paquets à ouverture latérale rigide pour articles de tabac ». La demande de brevet est jointe en tant que pièce A de son affidavit. Le diagramme qui figure sur la page couverture du brevet et le résumé connexe sont présentés ci-dessous :



L'invention concerne un paquet rigide (1) pour articles de tabac, comportant un contenant (3) ayant une extrémité d'ouverture (4), et un couvercle (5)

articulé au contenant (3) de manière à tourner entre une position d'ouverture et une position de fermeture ouvrant et fermant respectivement l'extrémité d'ouverture (4). Lorsque le couvercle (5) est en position fermée, le contenant (3) est sensiblement parallélépipédique et présente deux parois d'extrémité (7, 8), supérieure et inférieure respectivement, et une surface latérale entourée par les parois d'extrémité (7, 8) et ayant deux grandes parois latérales (10, 11), avant et arrière respectivement, et deux petites parois latérales (9). Quatre bords longitudinaux (12) sont définis entre les grandes parois latérales (10, 11) et les petites parois latérales (9) et huit bords transversaux (13) sont définis entre les parois latérales (9, 10, 11) et les parois d'extrémité (7, 8). Le couvercle (5) est articulé le long d'une charnière (6) formée dans la grande paroi latérale arrière (11) et étant parallèle aux bords longitudinaux (12). Le couvercle (5) comprend une partie des parois d'extrémité (7, 8), une partie des grandes parois latérales (10, 11) et une petite paroi latérale (9). Les articles sont retenus dans un contenant interne (14) reçu de manière coulissante dans le contenant extérieur.

[9] Les figures 2 et 3 du brevet 927 sont présentées ci-dessous :



[10] La description du brevet, à la page 6, lignes 14 à 22 et à la page 10, lignes 16 à 23, est présentée ci-dessous :

Le premier dessin fourni présente un paquet de cigarettes rigide pour le rangement d'un groupe ordonné (2) de cigarettes emballé dans un papier d'aluminium, et comportant un contenant de forme creuse (3) ayant un côté ouvert (4). Un couvercle (5), dont la forme est adaptée au contenant, est fixé au contenant (3) avec une charnière (6) (illustration dans les figures 3 et 5) de manière à assurer une rotation par rapport au contenant (3) entre une position ouverte (figure 2) et une position fermée (figure 1), ouvrant et fermant ainsi respectivement le côté ouvert (4) du paquet.

Une petite paroi latérale (9) du contenant (3) comporte un trou (22) (figure 3) dont la forme et la taille permettent à l'utilisateur d'y insérer un doigt, ce qui facilite l'expulsion du contenant (14) lorsque l'utilisateur applique une pression sur la petite paroi latérale (1.8) du contenant (14) devant le trou (22) lorsque le contenant (14) est inséré dans le paquet (figure 1). (non souligné dans l'original)

[11] Après avoir examiné le brevet susmentionné, M. Orange conclut que :

i) « La marque de commerce en l'espèce [numéro 1370832] n'est rien d'autre qu'une vue latérale de la figure 3 du brevet 927. »

ii) « La marque de commerce en l'espèce [numéro 1370841] n'est qu'une représentation bidimensionnelle de cette caractéristique fonctionnelle [trou 22 dans la figure 3 ci-dessus] et n'est rien d'autre qu'une version différente de la figure 3 du brevet 927. »

iii) « La marque de commerce en l'espèce [numéro 1370833] n'est rien d'autre qu'une vue latérale de la figure 2 du brevet 927 et représente principalement des caractéristiques fonctionnelles. »

[12] Le témoignage de M. Orange lors du contre-interrogatoire est conforme aux preuves présentées dans son affidavit.

[13] Le Requérant fait valoir que, comme le témoignage d'opinion de M. Orange concerne la question de la fonctionnalité, ledit témoignage devrait être écarté du fait que M. Orange est un employé de l'agent de l'Opposant. Je suis d'accord avec le Requérant et j'ai donc fait abstraction de ce témoignage d'opinion. Toutefois, d'après mon propre examen du brevet 927, je suis d'accord avec les observations de M. Orange, à savoir que les demandes en l'espèce semblent concerner des perspectives bidimensionnelles du brevet 927.

#### PREUVE DU REQUÉRANT

*Louis-Philippe Pelletier*

[14] M. Pelletier s'identifie comme un employé d'Imperial Tobacco Canada Limitée (ci-après « ITCan »). De 2005 à 2008, M. Pelletier agissait à titre de représentant de marque auprès d'une filiale de son employeur, Player's Company Inc. (ci-après « Player's »), le Requérant aux présentes.



[15] Les cigarettes SLIDE SERIES de Player's sont vendues aux consommateurs du Canada dans un emballage distinctif. L'image ci-dessous du paquet en position ouverte est l'une des cinq photos du paquet que comprend la Pièce A de l'affidavit de M. Pelletier :



[16] Les caractéristiques distinctives du paquet de cigarettes sont (1) le trou en forme de pentagone placé sur une paroi de l'enveloppe extérieure et (2) l'encoche en diagonale sur la partie supérieure du tiroir, deux éléments bien visibles sur la photo ci-dessus.

[17] La taille, l'apparence et la position du trou en forme de pentagone ainsi que l'encoche en diagonale sont arbitraires et ont été choisis par le Requéant comme étant uniques et distinctifs ainsi que pour faciliter l'identification par le fumeur du paquet en question (SLIDE PACK) comme étant celui fabriqué par Player's. De mars 2008 à août 2008, ITCan a dépensé plus de 750 000 \$ pour publiciser l'offre des cigarettes Player's SLIDE SERIES dans des magazines ainsi que sur des affiches dans des établissements pour adultes, par exemple dans les bars.

[18] Les demandes d'enregistrement de marque de commerce en l'espèce représentent le trou en forme de pentagone, la vue latérale du paquet à tiroir permettant d'y voir le trou en forme de pentagone et le paquet en position ouverte sur lequel on voit l'encoche en diagonale.

[19] M. Pelletier ne sait pas si d'autres tiers ont employé au Canada des marques de commerce semblables à celles illustrées dans les demandes en l'espèce. M. Pelletier a examiné le brevet 927 déposé en preuve dans le cadre de ces procédures. Il n'est au

courant d'aucun « tiers au Canada autre que Player's qui aurait déjà publicisé ou vendu des cigarettes dans des paquets comme ceux décrits dans » le brevet 927.

[20] Le témoignage de M. Pelletier lors du contre-interrogatoire est conforme aux preuves présentées dans son affidavit.

QUELLES SONT LES MARQUES POUR LESQUELLES UNE DEMANDE A ÉTÉ DÉPOSÉE?

[21] D'après mon examen de la preuve au dossier, laquelle est résumée ci-dessus, je suis convaincu que l'Opposant s'est acquitté du fardeau de la preuve qui lui incombait, à savoir mettre en litige le fait que les marques visées dans les demandes représentent un signe distinctif. Il revient donc au Requérant de démontrer, selon la prépondérance des probabilités, que les trois marques visées dans les demandes ne représentent pas un signe distinctif. À mon avis, le poids de la preuve indique que le Requérant avait l'intention d'employer, et qu'il a effectivement commencé à employer, une marque unique plutôt que trois marques différentes; cette marque unique est une marque tridimensionnelle et constitue un signe distinctif. Le signe distinctif du Requérant concerne une forme de contenant pour des « produits de tabac fabriqués », en l'occurrence des cigarettes. Les demandes en l'espèce présentent essentiellement trois vues différentes du signe distinctif. Selon une perspective, on voit le contenant en position « ouverte » (demande numéro 1370833). Le signe distinctif du Requérant, en position « ouverte », est présenté dans le paragraphe 15 ci-dessus, de pair avec d'autres indices d'origine, caractéristiques décoratives et renseignements obligatoires sur la santé. Le signe distinctif du Requérant comporte des caractéristiques semblables à celles décrites dans le brevet 927. La question de savoir si certains aspects du signe distinctif concernent des caractéristiques utilitaires et la question de savoir si la marque dans son ensemble est inadmissible à l'enregistrement en raison de la doctrine de fonctionnalité sont des questions distinctes et non liées à la question de savoir si le Requérant a indûment demandé l'enregistrement de marques bidimensionnelles plutôt que d'un signe distinctif.

[22] Après avoir conclu que les demandes auraient dû porter sur l'enregistrement d'un signe distinctif plutôt que d'une marque de commerce, l'Opposant obtient gain de cause sur le premier volet du premier motif d'opposition. Dans l'éventualité où il serait possible d'interpréter chacune des trois demandes comme constituant une demande unique

d'enregistrement de signe distinctif (à mon avis ce n'est pas possible), la preuve du Requéran déposée au dossier en l'espèce ne suffit pas pour établir que sa marque était distinctive à la date de production des demandes, c'est-à-dire le 6 novembre 2007. L'Opposant obtiendrait gain de cause sur le premier volet du deuxième motif d'opposition.

#### LA DOCTRINE DE FONCTIONNALITÉ

[23] Les deux parties, dans leur plaidoyer écrit et lors de l'audience, ont présenté des observations sur la question de savoir si la doctrine de fonctionnalité rend les marques visées dans les demandes inadmissibles à l'enregistrement. Comme j'ai statué en faveur de l'Opposant en ce qui concerne le motif d'opposition selon lequel les marques visées dans les demandes sont en réalité des représentations d'un signe distinctif, il n'est pas nécessaire que je tranche les autres motifs d'opposition, lesquels soulèvent la question de la fonctionnalité. En outre, il est peut-être même préférable que je m'abstienne de statuer sur la question de la fonctionnalité. À cet égard, rien n'empêche le Requéran (ou d'autres) de produire une demande d'enregistrement de signe distinctif ayant des caractéristiques identiques (ou similaires) à celle de la marque en question, demande qui pourrait entraîner des procédures d'opposition si la question de la fonctionnalité est mise en cause. Le cas échéant, cette Commission aura alors l'occasion d'examiner la doctrine de fonctionnalité dans le contexte d'une demande d'enregistrement d'un signe distinctif.

#### DÉCISION

[24] Compte tenu de mes conclusions énoncées aux paragraphes 21 et 22 ci-dessus, les demandes en objet sont refusées. Ces décisions ont été prises conformément aux pouvoirs qui m'ont été délégués en vertu du paragraphe 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  
Sophie Ouellet, trad. a.