



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

Référence : 2013 COMC 132
Date de la décision : 2013-08-14

TRADUCTION

**DANS L’AFFAIRE DE L’OPPOSITION
produite par JTI-Macdonald TM Corp. à
l’encontre de la demande
d’enregistrement n° 1,387,085 pour la
marque de commerce TASTE MATTERS
au nom de Rothmans, Benson & Hedges
Inc.**

[1] La présente décision rejette une opposition produite en vertu de l’article 38 de la *Loi sur les marques de commerce*, L.R.C. 1985, ch. T-13 (la Loi) par JTI-Macdonald TM Corp. à l’encontre d’une demande d’enregistrement pour la marque de commerce TASTE MATTERS produite par Rothmans, Benson & Hedges Inc.

Le dossier

[2] Rothmans, Benson & Hedges Inc. (la Requérante) a produit une demande d’enregistrement pour la marque de commerce TASTE MATTERS (la Marque) fondée sur un emploi projeté au Canada en liaison avec des [TRADUCTION] « produits de tabac manufacturés ».

[3] JTI-Macdonald TM Corp. (l’Opposante) fonde son opposition sur les motifs suivants :

- la demande n’est pas conforme aux exigences de l’article 30 de la Loi, car la Requérante n’avait pas l’intention d’employer la Marque au Canada;

- la Marque n'est pas enregistrable suivant l'alinéa 12(1)b) de la Loi, car elle donne une description claire ou une description fausse et trompeuse de la qualité et de l'arôme des marchandises;
- la Marque n'est pas distinctive au sens de l'article 2 de la Loi, en raison de la description claire ou de la description fausse et trompeuse qu'elle donne de la qualité et de l'arôme des marchandises.

[4] Il convient de souligner que, le 14 mars 2012, l'Opposante a demandé l'autorisation de produire une déclaration d'opposition modifiée. Le registraire a rejeté la demande de l'Opposante dans une décision rendue le 14 juin 2012.

[5] Les parties ont toutes deux produit une preuve. L'Opposante a produit les affidavits d'Igot Tadija Dzaja, souscrit le 29 octobre 2010, et de Brian Kuchar, souscrit le 1^{er} novembre 2010. La Requérante a produit l'affidavit de Derek Guile, souscrit le 28 février 2011. Aucun contre-interrogatoire n'a été mené.

[6] Seule la Requérante a produit un plaidoyer écrit. Une audience a été tenue; les parties étaient toutes deux présentes.

Fardeau ultime et fardeau de preuve initial

[7] La Requérante a le fardeau ultime de démontrer que la demande ne contrevient pas aux dispositions de la Loi, contrairement à ce qui est allégué dans la déclaration d'opposition. Cela signifie que, si la Commission n'arrive pas à une conclusion déterminante après clôture de la preuve, la question doit être tranchée à l'encontre de la Requérante. L'Opposante doit, pour sa part, s'acquitter du fardeau initial de prouver les faits sur lesquels elle appuie ses allégations. Le fait qu'un fardeau de preuve initial soit imposé à l'Opposante signifie qu'un motif d'opposition ne sera pris en considération que s'il existe une preuve suffisante pour permettre de conclure raisonnablement à l'existence des faits allégués à l'appui de ce motif d'opposition [voir *John Labatt Ltd c. Molson Companies Ltd* (1990), 30 C.P.R. (3d) 293 (C.F. 1^{re} inst.); *Dion Neckwear Ltd c. Christian Dior, SA et al* (2002), 20 C.P.R. (4th) 155 (C.A.F.), et *Wrangler Apparel Corp c. The Timberland Company* (2005), 41 C.P.R. (4th) 223 (C.F.)].

Dates pertinentes

[8] La date pertinente pour l'examen de la conformité de la demande aux exigences de l'article 30 de la Loi est la date de production de la demande, en l'espèce le 12 mars 2008 [voir *Georgia-Pacific Corp c. Scott Paper Ltd* (1984), 3 C.P.R. (3d) 469 (C.O.M.C.), p. 475].

[9] La date pertinente pour l'examen de l'enregistrabilité de la Marque aux termes de l'alinéa 12(1)b) de la Loi est également la date de production de la demande [voir *Fiesta Barbeques Limited c. General Housewares Corporation* (2003), 28 C.P.R. (4th) 60 (C.F.)].

[10] La date pertinente pour l'examen du caractère distinctif de la Marque est la date de production de la déclaration d'opposition, en l'espèce le 17 février 2010 [voir *Metro-Goldwyn-Mayer Inc c. Stargate Connections Inc* (2004), 34 C.P.R. (4th) 317 (C.F.)].

Questions préliminaires

[11] Avant d'analyser les motifs d'opposition, je dois traiter de questions préliminaires découlant des observations formulées par la Requérante relativement à la preuve fournie par M. Dzaja et M. Kuchar.

L'affidavit de M. Dzaja

[12] La Requérante soutient que l'affidavit de M. Dzaja, vice-président, Consumer and Trade Marketing chez l'Opposante, constitue une preuve par oui-dire et ne satisfait pas aux critères de la nécessité et de la fiabilité [voir *Labatt Brewing Company Limited v Molson Breweries, A Partnership* (1996), 68 C.P.R. (3d) 216 (C.F. 1^{re} inst.)]. Je suis également de cet avis.

[13] Les affirmations de M. Dzaja sont fondées sur des renseignements obtenus auprès d'une tierce personne et constituent, par conséquent, une preuve par oui-dire *prima facie* inadmissible. En outre, aucune raison n'a été avancée afin d'expliquer pourquoi cette tierce personne, à savoir Stephen Hacikyan, avocat-conseil en matière de propriété intellectuelle chez Imperial Tobacco Canada Limited, ne pouvait pas fournir lui-même la preuve en question, ce que l'Opposante a fini par reconnaître à l'audience.

[14] Comme j'ai conclu que l'affidavit de M. Dzaja ne pouvait être admis en preuve, je ne m'y attarderai pas davantage.

L'affidavit de M. Kuchar

[15] M. Kuchar, un étudiant en droit à l'emploi de l'ancien agent de marques de commerce de l'Opposante, a produit des définitions du dictionnaire pour les mots « taste » [goût] et « matters » [importe]. Il a également produit les résultats de recherches qu'il a effectuées sur Internet relativement à :

- l'expression « taste matters » [le goût importe] en combinaison avec les mots « cigarette », « cigar » [cigare], « tobacco » [tabac] et « Canada »;
- les mots « taste » [goût] et « matters » [importe] en combinaison avec les mots « cigarette », « cigar » [cigare], « tobacco » [tabac].

[16] Je conviens avec la Requérante qu'aucun poids ne devrait être accordé aux résultats de ces recherches dans Internet. Les résultats sont présentés sous la forme d'imprimés contenant les 100 premières occurrences des termes recherchés lors de chacune des recherches; l'information obtenue est partielle et provient de sites Web de tiers. Tout ce que M. Kuchar a réussi à démontrer est que les combinaisons de mots recherchées apparaissaient dans des pages Web au moment où il a effectué ses recherches.

[17] Comme j'ai conclu que cette preuve tirée d'Internet n'est pas utile à la cause de l'Opposante, je ne m'y attarderai pas davantage.

Analyse des motifs d'opposition

[18] Compte tenu des motifs d'opposition soulevés, les questions à trancher en l'espèce sont les suivantes :

1. La Requérante avait-elle l'intention d'employer la Marque au Canada au moment où elle a produit sa demande d'enregistrement?
2. La Marque était-elle enregistrable aux termes de l'alinéa 12(1)b) de la Loi à la date de production de la demande d'enregistrement?

3. La Marque était-elle distinctive des marchandises de la Requérante à la date de production de la déclaration d'opposition?

[19] La première question découle du motif d'opposition portant que la demande n'est pas conforme aux exigences de l'article 30 de la Loi. Les deuxième et troisième questions découlent des allégations de l'Opposante voulant que la Marque donne une description claire ou une description fausse et trompeuse de la qualité et de l'arôme des produits de tabac manufacturés.

[20] Pour les raisons exposées ci-dessous, j'ai tranché chacune de ces questions en faveur de la Requérante et rejeté, conséquemment, l'ensemble des motifs d'opposition.

La Requérante avait-elle l'intention d'employer la Marque au Canada au moment où elle a produit sa demande d'enregistrement?

[21] La demande renferme une déclaration portant que la Requérante a l'intention d'employer la Marque au Canada, elle-même et/ou par l'entremise d'un licencié; elle est donc formellement conforme aux exigences de l'alinéa 30e) de la Loi. En outre, l'Opposante n'a produit aucun élément de preuve visant à démontrer que la demande n'est pas conforme sur le fond à l'alinéa 30e) de la Loi, c.-à-d. que la déclaration portant que la Requérante avait l'intention d'employer la Marque est fausse [voir *Home Quarters Warehouse, Inc c. Home Dépôt, USA, Inc* (1997), 76 C.P.R. (3d) 219 (C.O.M.C.); *Jacobs Suchard Ltd c. Trebor Bassett Ltd* (1996), 69 C.P.R. (3d) 569 (C.O.M.C.)].

[22] Enfin, je conviens avec la Requérante que l'Opposante ne peut pas s'acquitter de son fardeau de preuve relativement léger en s'appuyant sur la preuve de la Requérante [voir *Molson Canada c. Anheuser-Busch Inc* (2003), 29 C.P.R. (4th) 315 (C.F.)], ce que l'Opposante n'a d'ailleurs pas contesté à l'audience.

[23] En conséquence, je rejette le motif d'opposition parce que l'Opposante ne s'est pas acquittée de son fardeau de preuve initial.

La Marque était-elle enregistrable aux termes de l'alinéa 12(1)b) de la Loi à la date de production de la demande d'enregistrement?

[24] L'interdiction prévue à l'alinéa 12(1)*b*) vise à empêcher un commerçant de monopoliser un mot qui donne une description claire ou qui est habituellement employé dans le commerce, et de placer ainsi des commerçants légitimes dans une position désavantageuse [*Canadian Parking Equipment Ltd c. Canada (Registraire des marques de commerce)* (1990), 34 C.P.R. (3d) 154 (C.F. 1^{re} inst.), para. 15].

[25] La question de savoir si la Marque donne une description claire ou une description fautive et trompeuse de la nature ou de la qualité des produits de tabac manufacturés doit être envisagée dans l'optique du consommateur moyen de ces marchandises. En outre, il faut éviter d'analyser séparément chacun des éléments constitutifs de la marque; celle-ci doit plutôt être envisagée dans son ensemble et sous l'angle de la première impression [voir *Wool Bureau of Canada Ltd c. le Registraire des marques de commerce* (1978), 40 C.P.R. (2d) 25 (C.F. 1^{re} inst.), pp. 27-28; *Atlantic Promotions Inc c. le Registraire des marques de commerce* (1984), 2 C.P.R. (3d) 183 (C.F. 1^{re} inst.), p. 186]. Comme l'a fait observer la Cour d'appel fédérale dans *Ontario Teachers' Pension Plan Board c. Canada (Procureur général)* (2012), 99 C.P.R. (4th) 213 (C.A.F.), au para. 29 :

[TRADUCTION]

Si [une personne normale ou raisonnable] n'est pas certaine de la signification de la marque de commerce en ce qui concerne les marchandises ou les services ou si elle hésite à ce sujet ou encore si la marque de commerce suggère un sens autre qu'un sens qui décrit les marchandises ou les services, on ne peut pas dire que ce mot donne une description claire. On ne devrait pas tenter de résoudre la question en procédant à une analyse critique des mots qui forment la marque, mais on devrait plutôt tenter de déterminer l'impression immédiate que donne la marque, compte tenu des marchandises ou des services avec lesquels elle est utilisée ou avec lesquels on se propose de l'utiliser. En d'autres termes, la marque de commerce ne doit pas être examinée de façon isolée, mais en fonction de l'ensemble du contexte des marchandises et des services. Pour établir si une marque de commerce donne une description claire, il faut également se rappeler que le mot « claire » à l'alinéa 12(1)*b*) de la Loi sert à véhiculer l'idée qu'il doit être évident, clair ou manifeste que la marque de commerce donne une description des marchandises ou des services [...]. Enfin, le mot « nature » que l'on trouve à l'alinéa 12(1)*b*) a été défini par la jurisprudence comme devant s'entendre d'une caractéristique, d'une particularité ou d'un trait inhérents aux marchandises ou aux services [...].

[26] Je souligne qu'à l'audience, les parties ont toutes deux, dès le début, cité à l'appui de leur cause des affaires d'opposition concernant des marques de commerce dont l'enregistrement était

demandé en liaison avec des produits de tabac manufacturés et dans lesquelles il a été déterminé que la marque en cause, selon le cas, contrevenait ou ne contrevenait pas à l’alinéa 12(1)b) de la Loi. Les décisions citées par les parties présentent un intérêt uniquement dans la mesure où elles concernent l’enregistrabilité d’une marque de commerce aux termes de l’alinéa 12(1)b) de la Loi. Autrement, elles se distinguent de la présente affaire à plusieurs égards, ne serait-ce que parce que les marques en cause diffèrent de la Marque. De plus, il est bien établi en droit que chaque affaire doit être tranchée en fonction des circonstances qui lui sont propres. Pour ces raisons, le fait qu’il ait été déterminé que la marque de commerce THE BITS THAT TASTE THE BEST! possédait, dans le contexte des aliments pour chiens, une connotation élogieuse n’appuie en rien la cause de l’Opposante [*Ralston Purina Canada Inc c. Quaker Oats Company of Canada Limited* (1995) CanLII 10244]

[27] J’examinerai maintenant les observations qu’ont formulées les parties au sujet de la Marque, en commençant par celles de l’Opposante.

[28] Invoquant les définitions du dictionnaire fournies par la voie de l’affidavit de M. Kuchar, l’Opposante a fait valoir, à l’audience, que la Marque contrevenait à l’alinéa 12(1)b) de la Loi en raison de sa connotation élogieuse. Je comprends que la thèse défendue par l’Opposante est que la Marque décrit clairement des produits de tabac manufacturés qui sont d’une qualité supérieure en raison de leur arôme, ou qui répondent à des critères plus élevés par rapport à d’autres produits du tabac.

[29] L’Opposante a également attiré mon attention sur la mention « Defined by taste » [défini par le goût] qui figure sur les reproductions de paquets de cigarettes produites à titre de spécimens d’emploi de la Marque; et a allégué que cette mention démontre que le « goût » est une caractéristique fondamentale du produit [pièce « A » de l’affidavit de M. Guile]. Cette allégation a été contestée par la Requérente, qui a fait valoir que la mention « Defined by taste » n’avait pas d’incidence sur l’enregistrabilité de la Marque; elle pourrait très bien être perçue comme une autre marque de commerce.

[30] La Requérente a également contesté la prétention de l’Opposante voulant que dans son plaidoyer écrit la Requérente ait reconnu que la Marque décrit un produit d’une qualité supérieure ou répondant à des critères élevés. Cela m’amène à reproduire ci-dessous le

paragraphe 51 du plaidoyer écrit de la Requérante. Je souligne qu'en plus de contenir la phrase à laquelle l'Opposante a fait allusion, ce paragraphe résume les observations de la Requérante quant aux différentes significations des mots « taste » [goût] et « matter » [importe].

[TRADUCTION]

L'Opposante n'a fourni aucun élément de preuve ni définition du dictionnaire établissant la signification de l'expression « taste matters » [le goût importe] et il ne fait aucun doute, au vu de la multitude de significations possibles que peut avoir chacun des éléments de la marque TASTE MATTERS, que la marque dans son ensemble ne véhicule aucune signification précise ou unique, et encore moins une signification précise que le consommateur adulte moyen des marchandises de la Requérante percevrait, sous le coup de la première impression, comme une description claire ou une description fautive et trompeuse de la nature ou de la qualité des marchandises de la Requérante. *La marque TASTE MATTERS pourrait très bien, par exemple, être perçue sous le coup de la première impression comme faisant référence au fait qu'un fumeur adulte est en mesure de reconnaître un produit qui est de bonne qualité ou qui répond à des critères élevés.* (l'italique est de moi)

[31] Je comprends, à la lumière des observations de la Requérante au dossier, que la thèse défendue par la Requérante est que la Marque pourrait être perçue, sous le coup de la première impression, comme un habile jeu de mots sur la notion du goût, et non de l'arôme, c.-à-d. que « le goût d'un produit est important pour les consommateurs » ou que « les goûts personnels des consommateurs ont une importance ». La Requérante soutient également que le fait que le mot « taste » [goût] puisse s'appliquer aux produits du tabac ne fait pas en sorte que la Marque donne une description claire, pas plus qu'elle ne décrit un arôme; la thèse de l'Opposante voulant que la Marque possède une connotation élogieuse est tirée par les cheveux.

[32] En réponse, l'Opposante a objecté que le fait que l'expression « taste matters » [le goût importe] ne figure dans aucun dictionnaire et que la Marque puisse avoir plus d'une signification ne signifie pas que la Marque ne donne pas une description claire

[33] Je conviens avec l'Opposante que le fait que le syntagme « taste matters » [le goût importe] ne figure dans aucun dictionnaire n'empêche pas de conclure éventuellement que la Marque donne une description claire ou une description fautive et trompeuse [voir *Mitel Corp c. Canada (Registraire des marques de commerce)* (1984), 79 C.P.R. (2d) 202 (C.F. 1^{re} inst.), p. 206]. Toutefois, je ne suis pas d'accord avec l'affirmation de l'Opposante voulant que la Marque, sous le coup de la première impression, soit perçue par le fumeur adulte moyen comme

décrivant des produits du tabac manufacturés qui sont d'une qualité supérieure en raison de leur arôme.

[34] À mon avis, l'expression TASTE MATTERS, employée en liaison avec des produits du tabac manufacturés, suggère de prime abord que le goût des produits importe. Elle ne décrit pas une qualité des produits de tabac manufacturés, pas plus qu'elle ne décrit leur arôme. En conséquence, je rejette le motif d'opposition fondé sur l'alinéa 12(1)b).

La Marque était-elle distinctive des marchandises de la Requérante à la date de production de la déclaration d'opposition?

[35] Cette question, qui découle du motif d'opposition fondé sur l'absence de caractère distinctif tel qu'il a été plaidé, est essentiellement la même que celle découlant du motif d'opposition fondée sur l'alinéa 12(1)b).

[36] Évaluer si la Marque donnait une description claire de la nature ou de la qualité des marchandises de la Requérante à la date de production de la déclaration d'opposition plutôt qu'à la date de production de la demande n'a pas d'incidence significative sur ma précédente conclusion.

[37] En conséquence, je rejette le motif d'opposition fondé sur l'absence de caractère distinctif pour des raisons similaires à celles exposées relativement au motif d'opposition fondé sur l'alinéa 12(1)b).

Décision

[38] Ayant rejeté l'ensemble des motifs d'opposition, dans l'exercice des pouvoirs qui m'ont été délégués en vertu des dispositions du paragraphe 63(3) de la Loi, je rejette l'opposition selon les dispositions du paragraphe 38(8) de la Loi.

Céline Tremblay
Membre
Commission des oppositions des marques de commerce
Office de la propriété intellectuelle du Canada

Traduction certifiée conforme
Judith Lemire