

TRADUCTION/TRANSLATION

**DANS L'AFFAIRE DE L'OPPOSITION de
Rothmans Benson & Hedges à la demande
n° 1122359 produite par la Compagnie du
Maurier Inc. en vue de l'enregistrement de la
marque de commerce PRINCIPAL**

[1]. Le 19 novembre 2001, la Compagnie du Maurier Inc. (la Requérante) a produit une demande d'enregistrement pour la marque de commerce PRINCIPAL (la Marque), fondée sur son emploi projeté au Canada en liaison avec des « produits du tabac manufacturés » (les Marchandises).

[2]. Cette demande a été annoncée aux fins d'opposition dans le *Journal des marques de commerce* le 18 décembre 2002.

[3]. Le 20 mai 2003, Rothmans Benson & Hedges Inc. (l'Opposante) a produit une déclaration d'opposition à l'égard de ladite demande. Les motifs de cette opposition, dans la version modifiée de leur exposé, peuvent se résumer comme suit :

- a. La Marque n'est pas enregistrable au sens de l'alinéa 12(1)b) de la *Loi sur les marques de commerce*, L.R.C. 1985, ch. T-13, et ses modifications (la Loi), puisqu'elle donne une description claire ou une description fausse et trompeuse de la nature ou de la qualité des marchandises à l'égard desquelles on projette de l'employer.
- b. La Marque n'est pas distinctive à l'égard de la Requérante, étant donné qu'elle ne distingue pas les marchandises de la Requérante de celles d'autres propriétaires ni n'est adaptée à les en distinguer.

[4]. La Requérante a produit et signifié une contre-déclaration niant la totalité des motifs d'opposition.

[5]. L'Opposante a présenté comme preuve un affidavit de Perry J. Lao. La Requérante a présenté un seul ensemble d'affidavits – souscrits par Edmond Ricard, Chantal Dorais, Adamo Santoianni, Timothy Owen Stevenson, Eric Weaver, Iva Morina et Gay Owens – relativement à la présente opposition, ainsi qu'à cinq autres formées contre elle par l'Opposante. Je n'examinerai ici que les aspects de la preuve pertinents pour la présente opposition.

[6]. Chacune des parties a produit un plaidoyer écrit, et il a été tenu une audience, où seule la Requérante était représentée.

Le fardeau de preuve et les dates pertinentes

[7]. Il incombe à la Requérante d'établir, selon la prépondérance des probabilités, que sa demande est conforme aux exigences de la Loi. Cependant, l'Opposante a le fardeau initial de produire une preuve suffisante pour établir la véracité des faits sur lesquels s'appuie chacun de ses motifs d'opposition [voir : *John Labatt Ltd. c. Molson Companies Ltd.* (1990), 30 C.P.R. (3d) 293 (C.F. 1^{re} inst.); et *Dion Neckwear Ltd. c. Christian Dior, S.A. et al.* (2002), 20 C.P.R. (4th) 155 (C.A.F.)].

[8]. Les dates pertinentes pour l'examen des circonstances afférentes à chacun des motifs d'opposition invoqués dans la présente espèce sont les suivantes :

- le motif fondé sur l'alinéa 12(1)*b*) de la Loi : la date de production de la demande d'enregistrement [voir *General Housewares Corp. c. Fiesta Barbeques Limited* (2003), 28 C.P.R. (4th) 60 (C.F. 1^{re} inst.)];
- le motif fondé sur l'absence de caractère distinctif de la Marque : la date pertinente généralement admise est la date de production de la déclaration d'opposition [voir *Metro-Goldwyn-Mayer Inc. c. Stargate Connections Inc.* (2004), 34 C.P.R. (4th) 317 (C.F. 1^{re} inst.)].

[9]. J'analyserai maintenant les motifs d'opposition en fonction de la preuve au dossier.

Le motif d'opposition fondé sur l'alinéa 12(1)b)

[10]. L'Opposante soutient que la Marque n'est pas enregistrable au sens de l'alinéa 12(1)b) de la Loi, pour les raisons suivantes :

[TRADUCTION] (...) la [M]arque, considérée dans le contexte des [M]archandises, est un terme laudatif et, qu'elle soit sous forme graphique, écrite ou sonore, donne une description claire ou une description fausse et trompeuse, en langue française ou anglaise, de la nature ou de la qualité desdites [M]archandises. Le mot PRINCIPAL est laudatif dans la mesure où il signifie le plus important, et il donne une description claire ou une description fausse et trompeuse des [M]archandises en ce qu'il les présente comme étant d'importance ou de qualité supérieures à d'autres produits du tabac manufacturés de la Requérante ou à ceux d'autres entreprises.

[11]. L'Opposante invoque les définitions du mot « PRINCIPAL » que donnent divers dictionnaires papier et en ligne disponibles au Canada, dont elle a produit, par l'intermédiaire de l'affidavit de M^c Lao, des extraits selon lesquels ce mot revêt entre autres les significations suivantes :

- excellent, de choix;
- de qualité particulièrement bonne;
- le plus important ou le plus influent;
- affaire ou chose de première importance;
- premier en importance, ayant la plus grande valeur ou du rang le plus élevé;
- de premier ordre ou de première classe;
- bien en vue, de premier plan.

[12]. La Requérante soutient quant à elle qu'on peut facilement attribuer au mot PRINCIPAL, employé en liaison avec des produits du tabac, d'autres significations que celles qu'a retenues l'Opposante. Elle précise que, selon les définitions mêmes produites par l'Opposante, ce mot peut être aussi bien un substantif qu'un adjectif et évoquer n'importe laquelle des idées suivantes :

- que les produits du tabac eux-mêmes sont des articles de première importance du fait de leur rareté;
- que les produits du tabac sont importants du fait de leur valeur;
- que les produits du tabac sont les premiers qu'aient fabriqués la Requérante;
- que les produits du tabac donnent au fumeur le sentiment d'être important;
- que les produits du tabac sont produits par des personnes influentes ou occupant des positions dirigeantes.

[13]. La Requérante fait en outre valoir que, même si les consommateurs associaient immédiatement le mot « PRINCIPAL » à la signification « le plus important », cette interprétation ne les renseignerait en rien sur la nature ou la qualité de ses Marchandises. Le fait de savoir qu'une personne ou une entité non précisée croit que les produits du tabac en question sont importants, explique la Requérante, ne renseigne pas le consommateur concernant, par exemple, leur force, leur qualité, leur couleur ou leur style. Le produit peut être considéré comme le plus important ou des plus importants pour l'une ou l'autre de nombreuses raisons, qui peuvent être liées ou non à la nature ou à la qualité des Marchandises.

[14]. La Requérante invoque aussi la preuve relative à l'état du registre, produite par l'intermédiaire de l'affidavit de M^{me} Owens, à l'appui de sa thèse que le mot « PRINCIPAL » en soi n'a pas nécessairement pour conséquence que l'ensemble de la marque qui le contient puisse être considéré comme donnant une description claire ou une description fausse et trompeuse des marchandises visées. À la date de la recherche, on comptait au registre 16 enregistrements actifs de marques de commerce comprenant le mot « PRINCIPAL », que le registraire avait accepté d'enregistrer sans exiger de désistement du droit à l'usage exclusif de ce mot. Huit de ces enregistrements contiennent des désistements du droit à l'usage exclusif d'autres mots que « PRINCIPAL ». L'un de ces enregistrements vise une marque constituée du seul mot « PRINCIPAL » pour emploi en liaison avec des services financiers, et un autre a pour objet une marque constituée du seul mot « PRINCIPALS » pour emploi en liaison avec des instruments d'écriture. La Requérante fait valoir que, s'il est vrai qu'aucun de ces enregistrements ne vise des produits du tabac, la position du registraire à l'égard des marques en question est probante, étant

donné que le caractère de description claire que l'Opposante attribue au mot « PRINCIPAL » devrait vraisemblablement s'appliquer à toutes les marchandises. Bien que ce moyen de la Requérante ne soit pas dénué de force convaincante, je ne puis l'accueillir.

[15]. La question de savoir si une marque de commerce donne une description claire ou une description fautive et trompeuse de la nature ou de la qualité des marchandises ou des services en liaison avec lesquels elle est employée, ou à l'égard desquels on projette de l'employer, doit être posée du point de vue de l'acheteur moyen de ces marchandises ou de ces services. Il ne convient pas de diviser la marque de commerce en ses éléments et de l'analyser avec soin, mais plutôt de la considérer dans son ensemble pour voir quelle est l'impression immédiate qu'elle produit [voir à ce sujet : *Wool Bureau of Canada Ltd. c. Canada (Registraire des marques de commerce)* (1978), 40 C.P.R. (2d) 25 (C.F. 1^{re} inst.), aux pages 27 et 28; et *Atlantic Promotions Inc. c. Canada (Registraire des marques de commerce)* (1984), 2 C.P.R. (3d) 183 (C.F. 1^{re} inst.), à la page 186]. Le terme « nature » s'entend d'une caractéristique, d'un trait ou d'une particularité du produit, et l'adjectif « claire » veut dire évidente, qui va de soi, facile à comprendre [voir *Drakett Co. of Canada c. American Home Products Corp.* (1968), 55 C.P.R. 29 (C. Éch.), à la page 34].

[16]. Les significations susdites invoquées par la Requérante se rapportent toutes soit à l'adjectif « PRINCIPAL », entendu au sens de premier, le plus élevé, ayant la plus grande importance ou la plus grande valeur, ou situé au premier rang ou au plus haut niveau, soit au substantif « PRINCIPAL », en tant qu'il suggère l'idée de chef ou de dirigeant. Le mot « PRINCIPAL » a par conséquent une connotation laudative et, par sa nature même, s'inscrit dans une proposition elliptique où les marchandises auxquelles il est ou doit être associé constituent l'élément sous-entendu. Qu'on me permette de citer sur ce point les propos tenus par le juge Pigeon dans l'arrêt *Johnson (S.C.) & Son, Ltd. et autre c. Marketing International Ltd.* (1979), 44 C.P.R. (2d) 16 (C.S.C.), ceux du juge Cattanaach dans la décision *Benson & Hedges (Canada) Inc. c. Imperial Tobacco Ltd.* (1983), 75 C.P.R. (2d) 115 (C.F. 1^{re} inst.), ainsi qu'un extrait du *Manuel d'examen des marques de commerce* de l'Office de la propriété intellectuelle du Canada (OPIC), tous passages dont, malgré leur longueur, la reproduction se révèle nécessaire pour permettre au lecteur de bien saisir le raisonnement sous-tendant la série de précédents qui a guidé mon analyse dans la présente espèce :

Johnson (S.C.) & Son, Ltd. et autre c. Marketing International Ltd. :

20 Le juge de première instance a déclaré à la p. 24 de ses motifs [32 C.P.R. (2d)] :

... Il semble donc que le mot « off », associé le plus souvent avec d'autres mots, prenne un sens variable selon le contexte. Si on l'emploie elliptiquement, plusieurs sens sont possibles.

Cela étant, le mot « off » pris en lui-même, en l'absence de contexte, n'a pas de sens précis et en conséquence il ne peut-être « une description claire de la nature ou de la qualité des marchandises ou services en liaison avec lesquels (il) est employé », à moins qu'une explication ne soit fournie par d'autres mots, qui sont ici sous-entendus, donc laissés à l'imagination du lecteur.

Je conclus donc que le dépôt du mot « OFF! » a été régulièrement fait par la demanderesse du Wisconsin, que ce mot, suivi d'un point d'exclamation, a été « adapté » pour distinguer les produits du déposant et a atteint ce but.

21 Avec égards, j'estime que le savant juge de première instance a mal interprété l'emploi du mot « off » par la demanderesse. Il n'a pas tenu compte de l'élément essentiel suivant: le mot est employé elliptiquement à l'égard d'un insectifuge et, dans ce contexte, il décrit la marchandise ou son effet. Il a également omis de prendre en considération qu'en demandant l'enregistrement de la marque de commerce, Johnson É.-U. réclamait en fait le droit exclusif d'utiliser un mot commun, couramment employé à l'égard de diverses marchandises ayant toutes la propriété de repousser quelque chose ou d'en débarrasser. La diversité et le nombre des marques de commerce qui se terminent par « off » et figurent actuellement au registre montre à quel point cet emploi est répandu.

Benson & Hedges (Canada) Inc. c. Imperial Tobacco Ltd.

9 Dans les dictionnaires, le mot « Right » a un grand nombre de sens, mais lorsqu'il est utilisé comme marque de commerce en liaison avec des marchandises, les définitions les plus fréquentes sont notamment [TRADUCTION] « relatif à la qualité », « conforme à une norme ou à un principe », « convenable », « approprié », « satisfaisant aux exigences de la nécessité, de la justesse ou du caractère approprié », « possédant un caractère authentique », « très favorable, commode ou désiré », « avantageux », « de préférence ». Le thème commun à cette définition est [TRADUCTION] « convenable, approprié, désirable et satisfaisant ». On retrouve l'idée de satisfaire à une certaine norme.

10 Le *Funk & Wagnalls Handbook of Synonyms and Antonyms* donne les synonymes suivants du mot « Right » employé comme adjectif : [TRADUCTION]

« convenable, approprié, juste, bon, approprié parmi d'autres » et les antonymes « mauvais, malhonnête, malveillant, faux, impropre et incorrect », qui mettent l'accent sur le sens contraire du mot « Right ».

11 Ainsi, le mot « Right », tout comme le mot « Extra » qui a fait l'objet d'observations semblables dans l'affaire *Molson Companies Ltd. c. John Labatt Ltd.* (1981), 58 C.P.R. (2d) 157 à la page 160, a une connotation louangeuse selon laquelle les marchandises modifiées satisfont à une norme précise et sont désirables et satisfaisantes.

12 Dans son commentaire à l'égard de cet extrait, le président de l'audience a dit qu'il a été jugé que le mot « Extra » pris isolément n'était pas enregistrable en liaison avec des marchandises, mais a omis d'ajouter que le mot « Extra » n'était pas enregistrable en liaison avec des marchandises parce qu'il mettait en valeur la nature ou la qualité des marchandises sous un aspect matériel.

13 Les mots qui par leur nature même ont une connotation louangeuse ont un caractère elliptique implicite qui décrit les marchandises avec lesquelles ils sont ou doivent être associés.

14 Dans l'affaire étudiée par le juge Pigeon dans l'arrêt *S.C. Johnson & Son Ltd. c. Marketing Int'l. Ltd.* (1980 R.C.S. 99), le mot « Off » n'avait ni connotation louangeuse en lui-même ni un caractère descriptif, mais plutôt, dans le contexte des marchandises avec lesquelles il était associé, il ne pouvait avoir qu'un seul caractère elliptique. On ne pouvait juger que le mot « Off » était descriptif sans cette ellipse particulière.

15 La remarque du juge Mahoney, dans l'affaire *Thomson Research Associates Ltd. c. Registraire des marques de commerce* ([1982] 67 C.P.R. (2d) 205), a porté sur ce sujet.

16 Comme dans l'affaire « Extra » ou *Molson c. John Labatt*, susmentionnée, le mot « Right » a une connotation louangeuse semblable relativement aux marchandises avec lesquelles on projette de l'associer et l'on ne peut distinguer le présent appel de cette affaire.

17 Il s'ensuit que le mot « Right » utilisé comme marque de commerce en liaison avec des cigarettes est une description claire ou fausse et trompeuse de la nature ou de la qualité de ces marchandises et à ce titre ne peut être enregistrée.

Manuel d'examen des marques de commerce de l'OPIC

IV.4.8 Nature ou qualité

Une marque de commerce n'a pas droit à l'enregistrement si elle constitue une description claire ou une description fausse et trompeuse en anglais ou en français de

la nature ou de la qualité des services ou marchandises en liaison avec lesquels elle est employée ou à l'égard desquels on projette de l'employer. En ce qui a trait à la nature des services et des marchandises, l'examinateur peut suivre la ligne de pensée du juge Cattnach qui, dans l'affaire *Drackett Co. of Canada Ltd. v. American Home Products Corp.* (1968), 55 C.P.R. 29, à la p. 34, déclarait : « ...le mot "nature", tel qu'il apparaît à l'alinéa 12(1)b), doit être pris dans le sens d'aspect, de trait ou de caractéristique du produit. »

[...]

Dans la décision *Thomson Research Associates Ltd. c. Le registraire des marques de commerce* (1982), 67 C.P.R. (2d) 205, concernant la marque **Ultra Fresh**, le juge a statué que la fonction des marchandises était clairement descriptive de leur nature. Le juge Mahoney énonce ce qui suit à la p. 208 :

« Je souscris à la prétention de l'intimé que la marque **Ultra Fresh** est clairement descriptive. Elle ne décrit pas les bactériostatiques et les fongistatiques en tant que tels, mais elle décrit clairement, ou décrit de façon fausse ou trompeuse, l'état du produit, par exemple l'état du sous-vêtement après qu'il a été traité aux bactériostatiques et aux fongistatiques. »

Et, plus loin :

« La marque de commerce **Ultra Fresh** ne suppose pas simplement une qualité des bactériostatiques ou des fongistatiques, mais plutôt, elle indique clairement l'effet principal, sinon le seul effet, de leur application à d'autres marchandises ou, en d'autres mots, leur fonction. »

Certains mots d'usage courant dans un domaine particulier tel que "Fashions" (mode) ou "Pack" (paquet), qui expriment des qualités distinctives de marchandises ou de services, sont considérés comme une description claire de leur nature et ne sont donc pas enregistrables. Mais une marque composée qui contient ces mots clairement descriptifs peut avoir droit à l'enregistrement si l'on ajoute une clause de désistement à la demande et si la marque, dans son ensemble, comporte d'autre matière enregistrable.

[...]

Des marques telles que **Supérieur, Excellent, Qualité, Meilleur, Ultra, Super, Suprême** ou **Parfait**, qui vantent les mérites ou la supériorité des marchandises, sont clairement descriptives de leur qualité et ne sont pas enregistrables, sauf si le requérant démontre le caractère distinctif ou le deuxième sens acquis de la marque conformément au paragraphe 12(2) ou encore prouve qu'elle n'est pas dépourvue de caractère distinctif au Canada aux termes de l'article 14. *Voir les sections IV.10 et II.7.8 du présent manuel.* Cependant, ces mots peuvent faire l'objet d'un désistement s'ils représentent une partie d'une marque de commerce composée et [traduction] « ...qu'il reste un élément distinctif, ou un dessin qui permettent de distinguer la marque dans son ensemble des autres marques... » Voir la décision *Lake Ontario Cement Ltd. v. Registrar of Trade Marks* (1976), 31 C.P.R. (2d) 103, à la p. 109.

[17]. Vu l'analyse qui précède, je conclus que l'Opposante s'est acquittée du fardeau initial dont elle devait s'acquitter pour mettre en litige les allégations selon lesquelles la Marque donne une description claire ou une description fausse et trompeuse de la nature ou de la qualité des Marchandises. Je conclus en outre que la Requérente n'a pas établi, suivant la prépondérance des probabilités, que la Marque visée par sa demande, considérée du point de vue de la première impression qu'elle produit, ne donne pas une description claire et facile à comprendre d'une caractéristique déterminée des Marchandises. En conséquence, j'accueille le motif d'opposition fondé sur l'alinéa 12(1)*b*).

Le motif d'opposition fondé sur l'absence de caractère distinctif

[18]. L'Opposante soutient que la Marque n'est pas distinctive en ce qu'elle ne distingue pas les Marchandises de la Requérente de celles d'autres propriétaires ni n'est adaptée à les en distinguer. La Requérente a fait valoir à l'audience que ce motif d'opposition n'était pas valablement invoqué. Je pense comme la Requérente que l'exposé de ce motif manque de précision. Cependant, vu la déclaration d'opposition considérée dans son ensemble, ainsi que la preuve au dossier, j'interprète ce moyen de l'Opposante comme signifiant que la Marque visée par la demande serait inapte à distinguer les Marchandises de la Requérente de celles d'autres propriétaires parce qu'elle donne une description claire ou une description fausse et trompeuse desdites Marchandises [voir *Novopharm Ltd. c AstraZeneca AB* et al. (2002), 21 C.P.R. (4th) 289, à la page 293 (C.A.F.)].

[19]. Ayant conclu que la Marque projetée de la Requérente n'est pas enregistrable au sens de l'alinéa 12(1)*b*), je dois nécessairement conclure aussi qu'elle n'est pas distinctive. En conséquence, j'accueille également le motif d'opposition fondé sur l'absence de caractère distinctif.

Décision

[20]. Dans l'exercice des pouvoirs que m'a délégués le registraire des marques de commerce en vertu du paragraphe 63(3) de la Loi, je repousse la demande de la Requérante conformément au paragraphe 38(8).

FAIT À MONTRÉAL (QUÉBEC), LE 16 JUILLET 2009.

Annie Robitaille
Membre
Commission des oppositions des marques de commerce

Traduction certifiée conforme,
Linda Brisebois, LL.B