

# Traduction



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

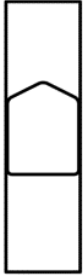
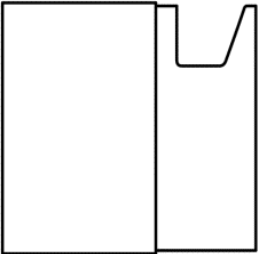
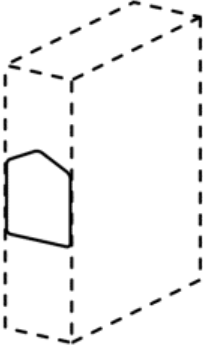
**Référence : 2012 COMC 235**  
**Date de la décision : 2012-12-18**

**RELATIVEMENT À TROIS  
OPPOSITIONS par Rothmans,  
Benson & Hedges Inc. 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 au Canada en association avec des « produits de tabac fabriqués ». Les numéros de demande et les noms donnés par le Requérant à ses dessins figurent dans la deuxième colonne du tableau 1. L'Opposant fait référence aux trois demandes comme étant les demandes Dessins de paquets, et j'en ferai de même.

Tableau 1

	<p>Demande no 1370832</p> <p>Dessin de l'extrémité du paquet à tiroir (SLIDE PACK END)</p>
	<p>Demande no 1370833</p> <p>Dessin du paquet à tiroir ouvert (OPEN SLIDE PACK)</p>
	<p>Demande no 1370841</p> <p>Dessin du trou latéral sur le paquet à tiroir (SLIDE PACK KEYHOLE)</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 Rothmans, Benson & Hedges Inc. le 19 janvier et le 5 juin 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 Requérant des copies des déclarations d'opposition. 1985, c. T-13. Le Requérant 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 Simon Hitchens, des copies certifiées conformes de documents faisant partie du dossier des demandes Dessins de paquets, ainsi que des copies certifiées conformes d'un brevet et de deux demandes de brevet concernant des contenants à cigarettes. Le Requéranant a produit en preuve, dans chaque cas, les affidavits de Louis-Philippe Pelletier, de Christine Genge et de Jayson B. Dinelle. Chacun des déposants du Requéranant a été contre-interrogé au sujet de son affidavit. La transcription des contre-interrogatoires, les pièces connexes, les réponses aux engagements et les positions sur les questions prises en délibéré ont été versées au dossier. La preuve en réponse de l'Opposant est constituée d'un autre affidavit de Simon Hitchens. Les deux parties ont produit un plaidoyer écrit et ont été représentées à l'audience qui a eu lieu le 31 octobre 2012.

#### 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 :

Ces procédures d'oppositions visent trois demandes d'enregistrement de marque de commerce, dans lesquelles le Requéranant souhaite enregistrer en tant que marque des dessins en deux dimensions d'un paquet de cigarettes. Les demandes d'enregistrement de marque de commerce en l'espèce ne sont pas admissibles en ce sens, étant donné que chaque dessin illustre une référence intrinsèque aux fonctionnalités principales du paquet de cigarettes. Les présumés dessins de marque de paquet ne peuvent pas être enregistrés au titre de la [sic] doctrine de fonctionnalité reconnue.

Les dessins de marque attaquée illustrent des références intrinsèques aux aspects fonctionnels principaux et primaires des paquets de cigarettes en soi, à savoir la façon dont les paquets s'ouvrent et la façon de retirer des cigarettes du paquet une fois celui-ci ouvert.

L'objection à l'enregistrement des dessins en l'espèce en tant que marque tourne autour du fait que le Requéant cherche indirectement à obtenir une protection conférée par brevet sous le couvert d'une protection par marque de commerce. Le brevet protège la fonction et la conception. Il est abusif et injuste pour le public que l'on accepte les demandes attaquées, lesquelles ont pour objet de conférer une protection perpétuelle aux éléments graphiques fonctionnels en tant que marque de commerce, alors que ces éléments graphiques fonctionnels font partie du domaine public et ne peuvent être protégés par brevet.

[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 » 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. *Non-conformité à l'article 30*

L'article 30 de la *Loi sur les marques de commerce* exige que toute demande d'enregistrement porte sur une marque de commerce; toutefois, les demandes en l'espèce ne concernent pas des « marques de commerce » au sens de la définition énoncée dans la *Loi sur les marques de commerce*, parce que :

les dessins de marque ne sont qu'une illustration d'une caractéristique utilitaire ou fonctionnelle d'un contenant;

les marques de commerce alléguées représentent des formes de contenants fréquentes sur lesquels d'autres indices de sources apparaissent.

#### 2. *Non-conformité au paragraphe 30e)*

Le Requérant n'avait pas l'intention d'employer à titre de marque de commerce les dessins de marque visés dans la demande.

#### 3. *Non-conformité au paragraphe 30h)*

Les demandes ne contiennent pas de représentations ni de dessins précis des marques de commerce alléguées et ne permettent pas de conférer de monopole par l'enregistrement desdites marques de commerce. Les dessins montrent plutôt que l'objet de la demande est un signe distinctif, c'est-à-dire un « mode d'emballer » ou le

« façonnement de marchandises ou de leurs contenants », deux éléments visés à l'article 13 de la *Loi sur les marques de commerce*. Les exigences prévues à l'article 13 n'ont pas été satisfaites.

*4. Non-conformité au paragraphe 30i)*

Le Requéran ne pouvait pas être convaincu d'avoir le droit d'employer au Canada la marque visée dans la demande étant donné que le Requéran savait que cette marque n'était pas une marque de commerce, pour les raisons énoncées ci-dessus.

*5. Les marques alléguées ne sont pas enregistrables en vertu des articles 12 et 13*

Si la marque de commerce invoquée est une marque de commerce, il s'agit alors d'un signe distinctif puisque les demandes concernent la forme d'un contenant ou un mode d'emballage de marchandises, à savoir des produits de tabac fabriqués. Comme le signe distinctif n'a pas acquis de caractère distinctif pour le Requéran à la date de dépôt de la demande, l'enregistrement est exclu en vertu de l'alinéa 13(1)a).

*6. Le Requéran n'est pas une personne admise à l'enregistrement en vertu de l'alinéa 16(3)a)*

Les marques de commerce alléguées créaient, à la date de production des demandes, de la confusion avec les marques de commerce de tiers qui avaient antérieurement été employées et révélées au Canada en liaison avec des produits de tabac.

*7. Les marques alléguées ne sont pas distinctives*

Aux termes de l'article 2, les marques visées dans les demandes ne sont pas distinctives, étant donné que lesdites marques sont des images ou des perspectives d'une caractéristique utilitaire ou fonctionnelle d'un contenant et ne peuvent être utilisées, de par leur nature, en tant que marque de commerce. Autrement, si les marques alléguées peuvent, de par leur nature, être des marques de commerce, elles ne sont pas distinctives des produits du Requéran.

[8] Lors de l'audience, l'Opposant a indiqué que, pour chaque cas d'opposition, il retire le motif d'opposition alléguant que le Requéran n'était pas admissible à l'enregistrement de la marque visée dans les demandes.

#### PREUVE DE L'OPPOSANT

##### *Simon Hitchens*

[9] M. Hitchens s'identifie comme étant un associé au sein du cabinet d'avocats représentant l'Opposant. En juillet 2009, M. Hitchens a acheté une cartouche de cigarettes (produits de tabac) du Requéran dans un point de vente au détail de Toronto en Ontario. Plusieurs photos de plans différents d'un paquet de cigarettes individuel figurent en pièces jointes à ses affidavits, de même qu'une photo d'un paquet individuel retiré du carton.

[10] M. Hitchens explique que le paquet comporte une enveloppe extérieure et un tiroir. Lorsque le tiroir est poussé en position « ouverte », les cigarettes qui s'y trouvent deviennent accessibles. Le tiroir est poussé en position « ouverte » par l'insertion d'un doigt dans le trou latéral (« keyhole ») illustré sur les dessins 1370841 et 1370832. Je remarque que les dessins 1370832 et 1370841 semblent être des représentations d'une vue latérale du paquet illustrant la position du trou latéral (« keyhole ») alors que le dessin 1370833 illustre la vue avant (ou arrière) d'un paquet « ouvert ».

[11] Les observations de l'Opposant relativement au paquet représenté par les marques visées dans les demandes figurent aux paragraphes 15 et 20 de son plaidoyer écrit, ci-dessous :

15. Les principales caractéristiques fonctionnelles associées aux paquets « Player's Slide Series » du Requéran sont les suivantes :

- une enveloppe extérieure et un tiroir coulissant dans lequel se trouvent les cigarettes;
- une enveloppe extérieure munie d'un trou en forme de pentagone (« keyhole ») sur sa paroi latérale pour faciliter l'ouverture du paquet de cigarettes;
- le tiroir comporte une encoche en diagonale sur la partie supérieure pour faciliter le retrait des cigarettes du paquet.

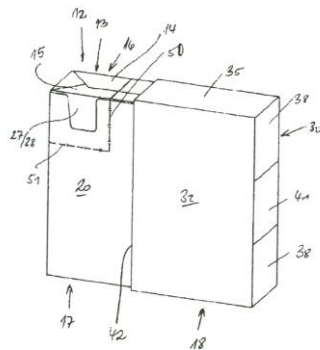
Ces principales caractéristiques fonctionnelles sont toutes illustrées dans les demandes d'enregistrement de dessins de marque en l'espèce.

20. Au cœur de chaque motif d'opposition repose le fait que chacune des demandes d'enregistrement de marque de commerce en cause est exclue de l'enregistrement en vertu de la doctrine de fonctionnalité. Les trois demandes d'enregistrement de marque de commerce consistent principalement en des illustrations bidimensionnelles des aspects utilitaires et fonctionnels inhérents du paquet de cigarettes associé aux marchandises en question. La principale question dont est saisie la Commission des oppositions concerne l'effet de la doctrine de fonctionnalité sur l'acceptation de chaque demande.

*Numéro de brevet canadien CA 2027044; Numéro de série du brevet : CA 2621915 et CA 2621865*

[12] Je remarque que le brevet canadien et les demandes de brevet (appartenant à des tiers) présentés en preuve par l'Opposant révèlent des caractéristiques fonctionnelles essentiellement identiques ou semblables par rapport à celles indiquées par l'Opposant dans ses observations susmentionnées. Des extraits du brevet et des demandes de brevets sont présentés ci-dessous :

*CA 2027044*

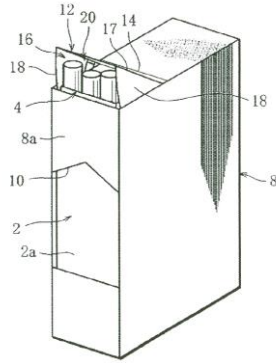


Cette invention concerne un emballage en carton mince, en particulier pour le conditionnement de cigarettes. Dans la variante à compartiment coulissant, l'emballage comporte une boîte intérieure (17) ouverte sur le dessus et renfermant un nombre donné de cigarettes (11) sous enveloppe intérieure (12). Cette boîte (17) coulisse à l'intérieur d'un étui (18) ouvert sur un côté (29). Le côté opposé (30) de l'étui est à paroi pleine à l'exclusion d'une ouverture (41) par où pousser sur la boîte (17). En vue de la fabrication mécanique de cet emballage, l'étui (18) a été conçu pour pouvoir être replié à plat. En position repliée, les onglets (39, 40) qui constituent la paroi latérale (30) de l'étui (18) sont

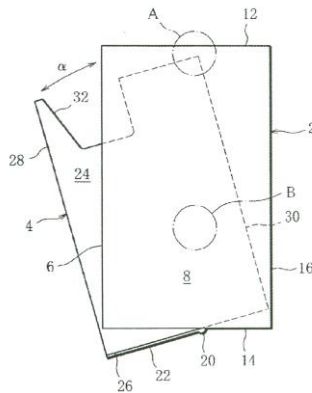


respectivement dans le prolongement des faces avant (32) et arrière (33).

CA 02621915



Résumé : Selon l'invention, une boîte de cigarettes comprend un boîtier interne (2) pour recevoir un groupe de cigarettes et également un boîtier externe (8) pour recevoir verticalement de façon mobile le boîtier interne (2). Le boîtier externe comprend un couvercle rabattable (12) formant une partie d'une paroi supérieure du boîtier externe (8), une fenêtre (10) formée dans une paroi latérale du boîtier externe (8) et exposant partiellement le boîtier interne (2), et une articulation (20) pour relier le boîtier interne (2) et le couvercle rabattable (12) l'un à l'autre. Lorsque le boîtier interne (2) est poussé à travers la fenêtre (10) du boîtier externe (8), l'articulation (20) pousse le couvercle rabattable (12) vers le haut pour l'ouvrir, et en position ouverte, le couvercle rabattable (12) est projeté hors de la paroi supérieure du boîtier externe (8) de façon à fournir une ouverture de distribution (16) ouverte vers un côté du boîtier externe (8).



Résumé : L'invention ci-décrite concerne un étui à cigarettes qui comporte un boîtier externe et un boîtier interne. Le boîtier externe est doté d'une base mobile (22) qui se situe au niveau d'une partie de la paroi inférieure (14) de la base et est capable de pivoter autour d'une charnière (20). Le boîtier interne (4) est placé dans le boîtier externe (2) et reçoit dans cet espace un paquet de cigarettes interne. Le boîtier interne (4) est raccordé à la base mobile (22) uniquement au niveau de sa paroi inférieure (26) et, lorsqu'il est pivoté en conjonction avec la base mobile (22) autour de la charnière (20), le boîtier interne (4) sera projeté hors d'une face d'ouverture (6) du boîtier externe (2) en direction d'un côté du boîtier externe (2), provoquant ainsi l'ouverture de l'étui à cigarettes.

#### PREUVE DU REQUÉRANT

*Louis-Philippe Pelletier*

[13] 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 Requéant aux présentes.

[14] 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 :



[15] 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.

[16] 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 Requérant 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.

[17] 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.

[18] 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 et les deux demandes de brevet déposés 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 et les deux demandes de brevet. »

*Christine Genge*

[19] Mme Genge s'identifie comme étant une associée au sein du cabinet d'avocats représentant le Requérant. Son affidavit concerne les brevets déposés en preuve par l'Opposant. En ce qui concerne le brevet numéro 2027444, la taille, l'apparence et la position de l'« ouverture » dans la paroi latérale ne sont pas expressément mentionnées. De la même façon, la taille et l'apparence des éléments « en retrait » sur les parois avant et arrière du tiroir ne sont pas expressément mentionnées. En ce qui concerne le brevet numéro 2621865, la taille, l'apparence et la position de la « fenêtre à poussoir » dans la paroi latérale ne sont pas expressément mentionnées. De la même façon, la taille et l'apparence de l'ouverture à tirette sur les parois avant et arrière du tiroir ne sont pas expressément mentionnées. En outre, la demande de brevet (à la page 5) indique que la « fenêtre à poussoir » pourrait avoir une forme arbitraire. En ce qui concerne le brevet numéro 2621915, la taille, l'apparence et la position de la « fenêtre » dans la paroi latérale ne sont pas expressément mentionnées.

*Jayson B Dinelle*

[20] M. Dinelle s'identifie comme étant un auxiliaire juridique au sein du cabinet d'avocats représentant le Requérant. Le 12 novembre 2009, M. Dinelle a acheté, à Ottawa, un paquet de cigarettes SLIDE SERIES produit par le Requérant. Plusieurs photos du paquet, selon des angles différents, figurent dans la pièce jointe A de son affidavit. Il semble que le paquet soit conforme aux dessins qui sont visés dans les présentes demandes.

[21] Je remarque que les témoignages de Louis-Philippe Pelletier, de Christine Genge et de Jayson B. Dinelle prononcés lors du contre-interrogatoire ne viennent pas contredire leur affidavit déposé en preuve.

#### CONTRE-PREUVE DE L'OPPOSANT

*Simon Hitchens*

[22] Le 12 novembre 2010, M. Hitchens a acheté, à Ottawa, deux paquets de cigarettes SLIDE SERIES produits par le Requérant. Plusieurs photos du paquet, selon des angles

différents, figurent en pièces jointes à son affidavit. Il semble que les paquets soient conformes aux dessins qui sont visés dans les présentes demandes.

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

[23] 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 Requéran de démontrer, selon la prépondérance des probabilités, que les trois marques visées dans les demandes ne représentent pas un signe distinctif. Toutefois, le poids de la preuve indique fortement que le Requéran avait l'intention d'employer, et qu'il a effectivement commencé à employer, une marque unique; cette marque est une marque tridimensionnelle et constitue un signe distinctif. Le signe distinctif du Requéran 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). D'après la preuve au dossier, il me semble qu'il soit injustifiable que le Requéran indique qu'il prévoyait utiliser trois dessins de marque distincts pour ses marchandises. 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 Requéran a indûment demandé l'enregistrement de marques bidimensionnelles plutôt que d'un signe distinctif.

[24] 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 deuxième et le troisième motifs 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 cinquième motif d'opposition.

### LA DOCTRINE DE FONCTIONNALITÉ

[25] Les deux parties, dans leur plaidoyer écrit et lors de l'audience, ont présenté des observations détaillées 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, y compris ceux fondés sur l'allégation 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 Requérent (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

[26] Compte tenu de mes conclusions énoncées aux paragraphes 23 et 24 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.