

## TRADUCTION/TRANSLATION

DANS L'AFFAIRE D'UNE OPPOSITION par Anheuser-Busch, Incorporated à la demande d'enregistrement n° 738,235 de la marque de commerce ICE GOLD, produite par John Labatt Limited/John Labatt Limitee (maintenant connue sous le nom de Labatt Brewing Company Limited)

---

Le 3 septembre 1993, la requérante, John Labatt Limited/John Labatt Limitée, a produit une demande d'enregistrement de la marque de commerce ICE GOLD fondée sur son emploi projeté au Canada, par la requérante elle-même et/ou par l'intermédiaire d'un licencié, en liaison avec des marchandises diverses. La requérante a modifié l'état déclaratif de ses marchandises au stade de l'examen de façon à englober les marchandises suivantes :

[TRADUCTION] Boissons alcoolisées brassées; vêtements, notamment coupe-vents, ensembles de jogging, vestes de ski, pantalons de ski, survêtements, serre-poignets, chemisiers, cardigans, manteaux et vestes, gants, bas de réchauffement, bas, pantalons, jupes, shorts, chandails, tee-shirts, débardeurs, maillots en tous genres, cravates, ceintures; coiffures, notamment chapeaux, casquettes, visières, cache-oreilles, bandeaux; articles en métal, notamment chaînes porte-clés et seaux; bijoux, notamment montres; boutons, épinglettes et lunettes de soleil; articles de papeterie et imprimés, notamment stylos, crayons, cartes à jouer, tableaux d'affichage et blocs à écrire; articles en cuir, notamment sacs, portefeuilles et parapluies; articles ménagers et verrerie, notamment verres, glacières, sacs isothermes et ouvre-bouteilles; articles de sport, notamment sacs de sport.

La requérante a amendé sa demande de nouveau afin de se désister du droit à l'usage exclusif du mot GOLD à l'égard des marchandises suivantes : articles en métal, notamment chaînes porte-clés et seaux; bijoux, notamment montres; boutons, épinglettes et lunettes de soleil.

La demande a été annoncée aux fins d'une opposition le 10 mai 1995. L'opposante, Anheuser-Busch, Incorporated, a produit une déclaration d'opposition le 10 octobre 1995. La requérante a produit et signifié une contre-déclaration le 21 février 1996. L'opposante a déposé en preuve les affidavits des personnes suivantes :

William S. Campbell  
Andres Garin, en date du 1<sup>er</sup> novembre 1994  
Andres Garin, en date du 29 novembre 1994  
Andres Garin, en date du 21 juin 1995  
Douglas M. Stuve  
Trevor Thomas  
L. Jane Sarjeant, en date du 3 novembre 1994  
L. Jane Sarjeant, en date du 29 février 1996  
Mark A. Koch, en date du 3 novembre 1994  
Mark A. Koch, en date du 3 novembre 1994  
Angela Kim, en date du 4 novembre 1994  
Angela Kim, en date du 6 décembre 1994  
David Heller, en date du 14 novembre 1994

Robert White, en date du 3 novembre 1994  
Robert White, en date du 19 janvier 1996  
Linda Joyce Elford  
Isis Caulder, en date du 29 février 1996  
Isis Caulder, en date du 22 mai 1996  
I. Caulder, en date du 31 mai 1996  
C. Corriveau  
T. Bailey, en date du 31 mai 1996  
Todd Bailey, en date du 21 mai 1996  
R.L.A. Coster, en date du 11 avril 1996  
Cynthia L. Martens  
Patrick Sweeney  
William S. Osler

Les parties ont convenu de verser au dossier les photocopies d'affidavits déposés dans le cadre d'autres procédures d'opposition concernant d'autres marques ICE. M. Campbell et M. Corriveau ont été contre-interrogés relativement à leurs affidavits, et les transcriptions de ces contre-interrogatoires, de même que les pièces y jointes et les documents et renseignements promis lors du contre-interrogatoire font partie du dossier de la présente opposition. La requérante a soumis en preuve l'affidavit de M. Bernard Beasley, fait sous serment le 9 juin 1995. Les parties ont convenu d'utiliser une copie de la transcription du contre-interrogatoire de M. Bernard Beasley relativement à ses affidavits du 28 décembre 1994 et du 9 juin 1995, lesquels avaient été déposés dans le cadre d'une autre procédure d'opposition impliquant les mêmes parties relativement à la demande d'enregistrement n° 725,543 de la marque IF IT'S NOT ICE BREWED, IT'S NOT ICE BEER. L'opposante n'a déposé aucune contre-preuve.

Les deux parties ont déposé une argumentation écrite et étaient toutes deux représentées à l'audience. Au cours de la procédure d'opposition, la requérante a modifié sa demande une fois de plus afin de se désister du droit à l'usage exclusif du mot ICE en dehors de sa marque de commerce envisagée dans son ensemble.

Les motifs d'opposition invoqués par l'opposante sont les suivants :

[TRADUCTION]

- (A) La demande n'est pas conforme aux dispositions de l'article 30 de la *Loi sur les marques de commerce*, L.R.C. (1985), ch. T-13 (la *Loi*). L'expression ICE GOLD qui fait l'objet de la présente demande ne constitue pas une marque de commerce au sens de la *Loi*. Cette expression fait référence à une catégorie, un type ou une qualité spécifique de bière et à ce titre, ne peut être monopolisée par un brasseur. De plus, la requérante ne pouvait être convaincue qu'elle avait le droit d'employer la présumée marque de commerce au Canada en liaison avec les marchandises décrites dans la demande pour toutes les raisons exposées aux présentes.
- (i) Les mots ICE GOLD ou leurs variantes sont couramment utilisés par les membres de l'industrie brassicole et par le grand public, entre autres, pour désigner un type, une catégorie ou une qualité spécifique de bière et à ce titre, ne peuvent être monopolisés par un brasseur.
  - (ii) Les mots ICE GOLD ou leurs variantes sont aussi couramment utilisés en liaison avec la large gamme de biens décrite dans la demande et qui comprend, entre autres, des vêtements, des vêtements de ski, des coiffures, des articles en métal, des bijoux (notamment des montres), des boutons, épinglettes et lunettes de soleil, des articles de papeterie et des imprimés, des tableaux d'affichage et des blocs à écrire, des articles en cuir (notamment des sacs, portefeuilles et parapluies), des articles ménagers et de la verrerie (notamment des verres, glacières, sacs isothermes et ouvre-bouteilles) et des articles de sport (notamment des sacs de sport), qui sont tous des accessoires couramment utilisés aux fins de promotion et de vente de la bière. À ce titre, la présumée marque de commerce ICE GOLD ne peut être monopolisée par la requérante.
  - (iii) La requérante n'a jamais eu l'intention d'employer ni l'expression ICE GOLD ni les mots ICE et GOLD qui la composent, en tant que marque de commerce.
- (B) La présumée marque de commerce n'est pas enregistrable eu égard à l'alinéa 12(1)b) de la *Loi* parce que l'expression ICE GOLD, qu'elle soit sous forme graphique, écrite ou sonore, donne soit une description claire, soit une description fautive et trompeuse de la nature ou de la qualité des marchandises visées par la demande, notamment des boissons alcoolisées brassées, ou des conditions de leur production. La présumée marque de commerce constitue soit une description claire soit une description fautive et trompeuse d'une

boisson alcoolisée ou d'une bière de couleur dorée issue d'un procédé de brassage comportant la production de cristaux de glace.

- (C) La présumée marque de commerce n'est pas enregistrable, compte tenu de l'alinéa 12(1)c) de la *Loi*, parce qu'elle est constituée du nom de la marchandise à l'égard de laquelle on projette de l'employer. L'expression ICE GOLD représente un type, une catégorie ou une qualité spécifique de bière.
- (D) La présumée marque de commerce n'est pas enregistrable eu égard à l'alinéa 12(1)e) puisque l'expression ICE GOLD, en raison d'une pratique commerciale ordinaire et authentique, est devenue reconnue comme désignant la qualité des boissons alcoolisées brassées. L'expression ICE GOLD est reconnue comme décrivant un type, une catégorie ou une qualité spécifique de bière, soit une boisson alcoolisée ou une bière de couleur dorée issue d'un procédé de brassage comportant la production de cristaux de glace.
- (E) La présumée marque de commerce n'est pas distinctive en ce qu'elle ne distingue pas véritablement les boissons alcoolisées brassées de la requérante des marchandises d'autres propriétaires, pas plus qu'elle n'est adaptée à les distinguer. L'expression ICE GOLD ou ses variantes ont été adoptées par d'autres brasseurs de bière et de boissons alcoolisées pour désigner un type spécifique de bière, soit une bière de couleur dorée issue d'un procédé de brassage comportant la production de cristaux de glace. Aussi, l'expression ICE GOLD décrit un type spécifique de bière, soit une bière de couleur dorée issue d'un procédé de brassage comportant la production de cristaux de glace.
- (F) L'expression ICE GOLD n'est pas davantage distinctive à l'égard des marchandises, autres que les boissons alcoolisées brassées, qui sont décrites dans la demande, qui comprend, entre autres, des vêtements, des vêtements de ski, des coiffures, des articles en métal, des bijoux (notamment des montres), des boutons, épinglettes et lunettes de soleil, des articles de papeterie et des imprimés, des tableaux d'affichage et des blocs à écrire, des articles en cuir (notamment des sacs, portefeuilles et parapluies), des articles ménagers et de la verrerie (notamment des verres, glacières, sacs isothermes et ouvre-bouteilles) et des articles de sport (notamment des sacs de sport), qui sont tous des accessoires couramment utilisés aux fins de promotion et de vente de la bière, dont la bière Ice, parce qu'elle ne distingue pas véritablement les marchandises de la requérante de celles d'autres propriétaires, dont l'opposante. D'autres producteurs de bière ont utilisé la marque visée par la demande, ou des variantes de celle-ci, en liaison avec des marchandises autres que des boissons alcoolisées brassées, de même nature que celles décrites dans la demande, qui sont des accessoires courants de promotion et de vente de bière ou y sont reliées, dont la bière Ice, un type spécifique de bière, de couleur dorée et issue d'un procédé de brassage comportant la production de cristaux de glace. Dans ce contexte, l'expression ICE GOLD visée par la demande ne peut être monopolisée par aucun producteur, fournisseur ou vendeur de boissons brassées ou d'articles promotionnels s'y rapportant, pas plus qu'elle ne peut les distinguer.

## **PREUVE DE L'OPPOSANTE**

### **L'affidavit Campbell**

M. Campbell déclare être directeur du marketing, pour le Canada et le Mexique, chez Anheuser-Busch International, Inc. Au paragraphe 3 de son affidavit, M. Campbell affirme que le mot « ice », lorsqu'utilisé en liaison avec de la bière, désigne une bière fabriquée au moyen d'un procédé de brassage comportant la production de cristaux de glace. Il déclare que ce procédé de brassage est utilisé depuis longtemps en Allemagne et que la Niagara Falls Brewing Company (NFB) fabrique une bière Ice appelée « EISBOCK » depuis 1989 au Canada. Il explique, au paragraphe 4, que plusieurs brasseurs du Canada et des États-Unis, dont l'opposante, la requérante, Molson, Stroh, G. Heilman, Pabst et Miller, ont lancé des bières Ice sur le marché au cours des dernières années. Deux articles, parus dans les numéros de septembre 1994 des revues *Market Watch* et *Beverage World*, sont joints à son affidavit. Ces deux articles traitent de la récente introduction sur le marché des bières Ice et de leur popularité au Canada et aux États-Unis, de même que de l'évolution de la bière Ice en tant que catégorie de bière. Enfin, M. Campbell ajoute que, selon lui, le terme « ice » et ses variantes, comme « ice beer » et « ice

brewed », constituent une description exacte de la bière et désignent une catégorie de bière.

### **Le contre-interrogatoire de M. Campbell**

En contre-interrogatoire, M. Campbell a admis ne pas être maître brasseur et n'avoir jamais travaillé dans le domaine du brassage de la bière. Il a acquis des connaissances sur la fabrication de la bière « ice » en lisant des articles publiés au Canada sur le sujet. Il reconnaît que les consommateurs ne comprennent pas le procédé de fabrication de la « ice beer ». Il déclare également n'avoir connaissance d'aucune norme définie par une régie des alcools ni d'aucune définition édictée par un règlement exigeant que la bière « ice » soit brassée selon un procédé comportant la production de cristaux de glace.

### **Les affidavits Garin, Stuve, Thomas, Kim et Osler**

Les affidavits de Andres Garin, Douglas M. Stuve, Trevor Thomas, Angela Kim et William S. Osler mettent tous en évidence différentes bières Ice achetées au Canada entre le 25 octobre 1994 et le 3 décembre 1994. Les étiquettes de ces bières présentent les variantes suivantes du mot « ice » : [TRADUCTION] « Le procédé de brassage « ice » consiste à congeler la bière jusqu'à ce que des cristaux de glace se forment »; « ice-filtered draft »; « ice brewed biere-beer »; « B.C.'s own ice beer »; et « ice brewed ».

### **L'affidavit Sarjeant, fait sous serment le 3 novembre 1994**

L'affidavit de L. Jane Sarjeant, agent de marques de commerce au service de l'agent de l'opposante, démontre l'existence de plusieurs enregistrements et demandes d'enregistrement de marques de commerce, en vigueur ou non, qui contiennent les termes « ice » et « beer » ou le terme « ice », en vue de l'emploi en liaison avec différentes boissons, dont la bière. En date du 24 octobre 1994, seulement trois de ces marques, dont une appartient à la requérante, étaient déposées.

### **Les affidavits Koch**

Les affidavits de Mark Koch, alors stagiaire en droit chez l'agent de l'opposante, contiennent des articles de nombreux journaux à tirage quotidien, hebdomadaire et mensuel dans lesquels les mots « ice beer » apparaissent. Plusieurs de ces articles traitent des divers procédés

de brassage et de filtration utilisés par les différentes brasseries dans la fabrication de la bière Ice. En outre, les « ice beers » sont comparées avec les « dry beers », les « light beers », les « draft beers » et les « cold-filtered beers » tout au long de ces articles. Quelques-uns d'entre eux mentionnent également l'introduction sur le marché par la NFB de sa bière EISBOCK en 1989.

#### **L'affidavit Kim, fait sous serment le 4 novembre 1994**

L'affidavit Kim contient des citations qui comportent les termes « ice », « ice beer » et « eisbock » tirées d'un dictionnaire de la bière et d'autres textes sur la bière. Les pièces B, C, D et G jointes à cet affidavit associent la bière « eisbock » à la bière « ice » et donnent une description du procédé de brassage utilisé pour produire de la bière Ice. Les étiquettes de différentes bières Ice y sont jointes comme pièces I à O.

#### **Les affidavits Sweeney et White**

Les affidavits de Patrick Sweeney et Robert White fournissent les données relatives aux tirages canadiens de certaines des publications citées dans les affidavits Campbell, Koch, Kim et Caulder. Ces données établissent que des milliers de Canadiens reçoivent ces publications.

#### **L'affidavit Heller**

À l'affidavit de David Heller est jointe, comme pièce A, une annonce publicitaire pour la bière LABATT ICE de la requérante, dans laquelle cette dernière prétend être la seule à brasser de la vraie bière ICE et se vante d'utiliser un procédé unique de brassage ICE.

#### **L'affidavit Elford**

À l'affidavit de Linda Joyce Elford, agente de marques de commerce chez Trade-Mark Reflections Ltd., sont joints plusieurs articles publiés au Canada en 1989 et 1990, dans lesquels la bière EISBOCK de NFB est décrite comme étant une « ice beer », fabriquée suivant une tradition allemande qui consiste à congeler la bière et à en extraire l'eau. Le procédé de brassage Ice est aussi décrit dans ces articles.

#### **L'affidavit Caulder, fait sous serment le 22 mai 1996**

À cet affidavit sont joints des extraits de nombreux guides sur la bière et de pages Web où les mots « gold » et « golden » sont utilisés pour décrire la couleur de la bière.

**L'affidavit Caulder, fait sous serment le 31 mai 1996, l'affidavit Bailey, fait sous serment le 31 mai 1996 et l'affidavit Sarjeant, fait sous serment le 29 février 1996**

MM. Bailey et Caulder, alors stagiaires en droit chez l'agent de l'opposante, et Jane Sarjeant, agente de marques de commerce chez l'agent de l'opposante, ont effectué une étude de marché qui révèle que les brasseurs apposent souvent leurs marques de commerce sur la bière et sur différentes catégories de marchandises, dont des vêtements et des articles de boisson.

**L'affidavit Corriveau**

M. Corriveau déclare être le directeur général de NFB. Son affidavit démontre que la NFB brasse la bière NFB EISBOCK, une bière « ice-bock », depuis 1989, selon une tradition allemande qui consiste à congeler la bière pour en concentrer la saveur et le corps et ainsi lui conférer une teneur en alcool plus élevée. Jointes à son affidavit se trouvent des échantillons d'étiquettes de la bière EISBOCK de la NFB, des dépliants publicitaires s'y rapportant et des articles de journaux sur la bière NFB EISBOCK publiés dans la région de Niagara depuis 1989.

**Le contre-interrogatoire de M. Corriveau**

En contre-interrogatoire, M. Corriveau déclare que la NFB est une « micro-brasserie », c'est-à-dire qu'il s'agit d'une brasserie à petit volume de production. Il explique que ses ventes directes se limitent à l'Ontario, et que sa capacité de production est d'environ 8 000 hectolitres.

M. Corriveau explique que, lors de l'introduction du produit sur le marché, le mot « ICE-BOCK » avait été placé sous le mot « EISBOCK » pour aider les clients éventuels à prononcer ce dernier. Il ajoute que le mot « Eisbock » désigne une sorte de « bock beer », que ce mot donne une description de cette sorte de bière et qu'il ne se traduit pas de l'allemand vers l'anglais par l'expression « Ice Beer ». À la page 61 de la transcription de son contre-interrogatoire, M. Corriveau déclare que le terme « ice-brewed » n'est pas un terme technique, ni un terme commun, et qu'il n'est pas utilisé par les personnes qui brassent de la bière.

**L'affidavit Coster**

M<sup>me</sup> Robin L.A. Coster, avocate chez l'agent de l'opposante, joint à son affidavit comme pièce A une copie du brevet américain n° 4,338,109 délivré à Douwe Egberts Koninklijke Tabasfabriek-Koffiebranderijen-Theehandel B.V. le 6 juillet 1982. La pièce A jointe à l'affidavit de M. Beasley, qui consiste en une annonce publicitaire de la bière Ice de Labatt, fait référence à ce brevet, lequel décrit un procédé permettant de congeler différents liquides concentrés.

#### **L'affidavit Caulder, fait sous serment le 29 février 1996**

M. Caulder joint à son affidavit comme pièce A un article qui traite de la bière « eisbock » et du procédé utilisé pour la fabriquer. Également jointes à cet affidavit se trouvent des pages tirées du *Benelux Beer Guide*, soit des pages d'accueil traitant des différentes sortes de bières, où les « ice beers » sont décrites comme étant des bières qui ont été congelées après avoir été fermentées afin d'en augmenter la gravité spécifique et la teneur en alcool. Des extraits d'autres sites Web, où les termes « Eisbock », « Ice Beer » et « Ice Brew » sont utilisés dans un sens générique, sont également joints à cet affidavit.

#### **L'affidavit Martens, fait sous serment le 4 juin 1996 et l'affidavit Bailey, fait sous serment le 21 mai 1996**

Les affidavits de M<sup>me</sup> Cynthia Martens et de M. Todd Bailey mettent en preuve plusieurs bières achetées au Canada entre le 31 mai 1994 et le 2 janvier 1996, dont les étiquettes comportent les mots GOLD et GOLDEN. M<sup>me</sup> Martens a également passé en revue une copie de la liste de prix du *Liquor Wholesale* datée du 30 octobre 1995, qui répertoriait les bières suivantes : GREAT WESTERN GOLD, KOKANEE GOLD et ARCTIC GOLD PALE ALE. M. Bailey a, quant à lui, trouvé une liste qui énumérait de nombreuses autres marques de bières GOLD dans l'édition de 1994 du *Great Canadian Beer Guide* de Stephen Beaumont, de même que dans *The Field Guide to North America's Breweries and Microbreweries*.

#### **PREUVE DE LA REQUÉRANTE**

#### **L'affidavit Beasley et le contre-interrogatoire y relatif**

La requérante a déposé en preuve l'affidavit de M. Bernard Beasley, fait sous serment le 9 juin 1995. M. Beasley déclare être l'agent responsable de la propriété intellectuelle chez John Labatt Limited. La requérante fait observer qu'une grande partie des déclarations faites par

M. Beasley dans son affidavit ne sont plus pertinentes en l'espèce puisqu'un désistement à l'égard du mot ICE a été enregistré dans le cadre de la présente demande.

## ANALYSE

### L'alinéa 12(1)b)

En ce qui concerne tout d'abord le second motif d'opposition, l'opposante allègue que la marque de commerce ICE GOLD donne soit une description claire, soit une description fautive et trompeuse de la nature ou de la qualité d'une certaine « ice beer » et que, par conséquent, elle n'est pas enregistrable eu égard à l'alinéa 12(1)b) de la *Loi*. À l'appui de ce motif, l'opposante allègue de plus que la requérante a employé les mots « ICE BEER » et le mot « ICE » de telle façon que le mot « ICE » constitue maintenant une description claire ou une description fautive et trompeuse de la nature ou de la qualité de ses marchandises, à savoir des boissons alcoolisées brassées, ou des conditions de leur production. L'opposante fait valoir que la marque de commerce présumée donne soit une description claire, soit une description fautive et trompeuse d'une boisson alcoolisée brassée ou d'une bière de couleur dorée issue d'un procédé de brassage comportant la production de cristaux de glaces. L'alinéa 12(1)b) de la *Loi* est libellé comme suit :

12. (1) Sous réserve de l'article 13, une marque de commerce est enregistrable sauf dans l'un ou l'autre des cas suivants :

b) qu'elle soit sous forme graphique, écrite ou sonore, elle donne une description claire ou donne une description fautive et trompeuse, en langue française ou anglaise, de la nature ou de la qualité des marchandises ou services en liaison avec lesquels elle est employée, ou à l'égard desquels on projette de l'employer, ou des conditions de leur production, ou des personnes qui les produisent, ou du lieu d'origine de ces marchandises ou services;

En examinant la question de savoir si la marque de commerce ICE GOLD donne une description claire de la nature ou de la qualité des boissons alcoolisées brassées, la marque de commerce ne doit pas être disséquée et examinée minutieusement, mais doit plutôt être considérée dans son ensemble selon le critère de la première impression du point de vue du consommateur moyen de ces marchandises (voir **Wool Bureau of Canada Ltd. c. Registraire des marques de commerce**, 40 C.P.R. (2d) 25, aux pages 27 et 28 et **Atlantic Promotions Inc. c. Registraire des marques de commerce**, 2 C.P.R. (3d) 183, à la page 186)). La date pertinente en ce qui concerne le motif d'opposition fondé sur l'alinéa 12(1)d) est la date de la décision (voir **Lubrication Engineers, Inc. c. The Canadian Council of Professional Engineers**, 41 C.P.R. (3d) 243 (C.A.F.)). Bien que le fardeau de prouver que sa marque de commerce ICE GOLD est enregistrable incombe à la requérante, il appartient d'abord à



l'opposante de fournir une preuve suffisante à l'égard de ce motif qui, si elle était crue, appuierait ses allégations portant que la marque de commerce donne une description claire ou une description fausse et trompeuse de la nature ou de la qualité des marchandises de la requérante, à savoir des boissons alcoolisées brassées, ou des conditions de leur production.

Dans la présente affaire, on pourrait soutenir que les désistements de la requérante à l'égard de l'usage exclusif du mot ICE en dehors de sa marque de commerce envisagée dans son ensemble et du mot GOLD à l'égard d'articles en métal, bijoux (nommément montres), boutons, épinglettes et lunettes de soleil équivalent à une admission que les mots ICE et GOLD donnent une description claire de la nature ou de la qualité de telles marchandises, ou sinon qu'ils sont employés fréquemment dans le commerce ou constituent le nom de ces marchandises (voir **Andres Wines Ltd. c. Les Vins La Salle Inc.**, 3 C.P.R. (3d) 272, à la page 275). Quoiqu'il en soit, la preuve de l'opposante permet de conclure que le mot « ice » décrit un type ou une catégorie spécifique de bière (voir aussi **Molson Breweries, A Partnership v. John Labatt Ltd.** (1999), 3 C.P.R. (4<sup>th</sup>) 543 (C.O.M.C.) (EXTREME ICE). De plus, il a été bien établi que le terme « gold » donne une description claire de la nature ou de la qualité des boissons alcoolisées brassées. À cet égard, voir la décision rendue dans **Molson Companies Ltd. c. John Labatt Ltd./John Labatt Ltée** (1994), 58 C.P.R. (3d) 527 (C.A.F.), dans laquelle le juge Létourneau s'est exprimé en ces termes à la page 528 :

Les mots anglais « gold » (or) et « golden » (doré) sur lesquels l'appelante fonde son opposition à l'enregistrement de la marque de commerce « Winchester Gold » par l'intimée sont des adjectifs qui, tout comme « blond », « ambré », « pâle », « brun » et « foncé », ne font que décrire des catégories dans lesquelles peut entrer une marque de bière donnée. Comme l'a dit notre collègue le juge Hugessen dans l'arrêt *John Labatt Ltd. c. Molson Cos. Ltd.* : « golden » est un terme dont l'un des sens premiers désigne une couleur. Cette couleur s'applique à la plupart des bières [...] Cela se rapproche d'ailleurs de l'emploi des adjectifs qualificatifs « rouge », « blanc », « rosé » et « jaune » pour décrire les vins. Chacune de ces épithètes est d'usage courant et sert à préciser la nature et la catégorie du produit; elles ne constituent pas la marque de commerce du producteur.

Cependant, en dépit du fait que les mots « ice » et « gold » puissent être descriptifs et non enregistrables séparément, la question à l'égard de ce motif est de savoir si la marque de commerce ICE GOLD, qui résulte de la combinaison de ces mots, est enregistrable **dans son ensemble**. En examinant cette question, il faut se demander ce que signifie l'expression ICE GOLD pour le consommateur de bière moyen.

Se fondant sur les décisions rendues dans **Canadian Schenley Distilleries Ltd. c. Registraire des marques de commerce et Bodegas Rioja Santiago, S.A.** (1974), 15 C.P.R. (2d) 1, et dans **Molson Companies Ltd. c. John Labatt Ltd.** (1981), 58 C.P.R. (2d) 157, la requérante a fait valoir que lorsque la marque de commerce est considérée dans son ensemble, il

importe peu que ses composantes, ou l'une ou plusieurs d'entre elles, ne soient pas enregistrables séparément. La requérante s'est également appuyée sur la décision rendue dans EXTREME ICE, précitée, dans laquelle la marque EXTREME ICE envisagée dans son ensemble a été déclarée enregistrable à l'égard de boissons alcoolisées brassées, et ce, même s'il a été conclu que le mot « ice » décrivait une catégorie de bière.

À l'audience, l'agent de la requérante a demandé au registraire de prendre connaissance d'office des différentes définitions du mot GOLD dans les dictionnaires. La requérante a aussi fait ressortir les différents sens du mot GOLD, révélés dans certains éléments de la preuve de l'opposante même, dont les affidavits Martens et Bailey. La requérante allègue que le mot GOLD, en plus de désigner une profonde couleur dorée, fait également référence à un métal précieux, de même qu'à un critère de qualité. La requérante prétend que l'expression résultant de la combinaison des mots GOLD et ICE désigne une bière Ice de qualité supérieure. La requérante ajoute que la marque pourrait signifier que la bière est servie « ice cold », ou que la bière est brassée en utilisant de l'eau provenant des glaciers. La requérante soutient donc que la marque composée des mots ICE et GOLD, lorsqu'elle est employée en liaison avec de la bière, contient une allusion cachée à la nature des marchandises et qu'elle est, par conséquent, plutôt suggestive que clairement descriptive.

À mon avis, la présente affaire peut être distinguée de l'affaire EXTREME ICE. En concluant que la marque EXTREME ICE ne donnait pas une description claire de la bière, le président de la Commission, M. Partington, a affirmé ce qui suit à la page 552 :

[TRADUCTION] Compte tenu des sens donnés par le dictionnaire au mot « extreme » (extrême), je ne crois pas que le consommateur moyen de boissons alcoolisées brassées considère que la marque de commerce EXTREME ICE, d'après la première impression qu'elle donne, constitue une description claire ou une description fautive et trompeuse de la nature ou de la qualité de ces marchandises, ou de leurs conditions de production. Au contraire, le mot EXTREME ne semble avoir aucun lien sémantique avec les boissons alcoolisées brassées. Je n'ai donc pas retenu ce motif d'opposition. (Non souligné dans l'original.)

En l'espèce, bien que les dictionnaires puisse donner plusieurs sens au mot GOLD, il a été établi que lorsque ce dernier est employé en liaison avec une bière, il donne une description claire de la couleur de cette bière.

J'ai également tenu compte de la décision rendue par le juge Dubé dans l'affaire **Mitel Corporation c. Registraire des marques de commerce** (1984), 79 C.P.R. (2d) 202 (C.F. 1<sup>ère</sup> inst.) (SUPERSET), où le tribunal a examiné les composantes de la marque de commerce pour déterminer l'impression que donnerait cette marque, envisagée dans son

ensemble, au consommateur moyen. Dans cette décision, en dépit du fait que le mot « set » comporte plusieurs sens selon les dictionnaires, il a été statué que la marque SUPERSET donnait une description claire des appareils téléphoniques. En arrivant à cette conclusion, le juge Dubé a déclaré ce qui suit à la page 208 :

Bien que le mot « SUPER » soit clairement élogieux et descriptif, le mot « SET » ne l'est pas autant : ce mot ne fait pas automatiquement penser, par lui-même, à un combiné téléphonique. Le mot « SET » peut évoquer diverses premières impressions.

Une personne raisonnable, qui parle et comprend raisonnablement la langue anglaise, associerait normalement le mot « SET » au jeu de tennis en passant devant un court de tennis. Le client d'un magasin de meubles associerait le mot « SET » avec un ensemble de chambre à coucher ou de salle à manger, selon ses intentions, ou selon la partie du magasin où il se trouve. Une personne voulant acheter un téléphone pourrait ne pas désigner l'appareil par le mot « SET »; en langage courant, elle l'appellerait plus vraisemblablement un « téléphone ». Toutefois, dans une boutique téléphonique, ou en regardant la publicité pour les ventes de téléphone, un client associerait probablement la marque « SUPERSET » au combiné téléphonique exposé, et en tirerait l'impression que les téléphones offerts en vente sont d'une qualité supérieure, tout comme d'autres personnes associeraient le mot « SUPERWASH » à des vêtements qui se lavent très bien, ou le mot « SUPERSET » (en liaison avec des outils) à des outils d'une qualité supérieure, ou le mot « SUPER-WEAVE » à des textiles superfins. En bref, la marque de commerce ne doit pas être envisagée isolément, mais par rapport aux marchandises qu'elle désigne.

Bien que je sois d'accord avec la prétention de l'opposante portant que la marque ICE GOLD considérée dans son ensemble pourrait donner au consommateur de bière moyen l'impression que la bière est servie « ice cold », ou qu'elle est brassée en utilisant de l'eau provenant des glaciers, je suis d'avis qu'il en est ainsi seulement lorsque la marque est sous forme sonore. De même, je ne crois pas que le fait que la marque ne donne pas une description claire ou une description fausse et trompeuse lorsqu'elle est sous forme sonore rende cette marque enregistrable. À cet égard, j'estime utile de revenir sur le texte de l'alinéa 12(1)b), libellé comme suit :

12. (1) Sous réserve de l'article 13, une marque de commerce est enregistrable sauf dans l'un ou l'autre des cas suivants :

*b) qu'elle soit sous forme graphique, écrite ou sonore, elle donne une description claire ou donne une description fausse et trompeuse [...] (non souligné dans l'original).*

Dans la présente cause, la marque se présente sous la forme écrite ICE GOLD. Compte tenu du sens descriptif bien établi tant du mot « ice », à l'égard d'une catégorie ou d'un type de bière, que du mot « gold », à l'égard de la couleur de la bière, je suis d'avis que le consommateur moyen de boissons alcoolisées brassées considérerait que la marque de commerce ICE GOLD, d'après la première impression qu'elle donne, constitue une description claire ou une description fausse et trompeuse soit de la nature, soit de la qualité de ces marchandises, ou de leurs conditions de production. En clair, j'estime que ce consommateur, en voyant la marque ICE GOLD en liaison avec de la bière, penserait que la marque donne une description claire ou une description fausse et trompeuse d'une boisson alcoolisée brassée ou d'une bière de couleur dorée issue d'un

procédé de brassage comportant la production de cristaux de glace. Je retiens donc ce motif d'opposition en ce qui concerne les boissons alcoolisées brassées de la requérante.

Pour ce qui est des marchandises, autres que les boissons alcoolisées brassées, qui sont décrites dans la demande, la preuve de l'opposante démontre que les brasseries apposent souvent leurs marques de commerce sur une variété de marchandises, dont des vêtements et des articles de boisson. Se fondant sur la décision non publiée Anheuser-Busch Incorporated c. The Upper Canada Brewing Company Limited (décembre 1998; m.c. PURE BEER TASTES BETTER, dem. n° 754,852), l'opposante fait valoir que puisque ces autres marchandises serviraient probablement à promouvoir les boissons alcoolisées brassées de la requérante, toutes les marchandises décrites dans la demande se trouvent intimement liées. L'opposante prétend donc que la marque devrait être déclarée descriptive à l'égard de ces autres marchandises également puisque toutes les marchandises décrites dans la demande sont interreliées.

En toute déférence, je ne suis pas d'accord avec l'opposante sur cet aspect du deuxième motif d'opposition. Le fait que la marque de commerce de la requérante donne une description claire des boissons alcoolisées brassées ne signifie pas, selon moi, que cette marque est également descriptive à l'égard des autres marchandises de la requérante. Je ne crois pas que le seul fait que ces autres marchandises puissent servir à la promotion et à la vente de la bière les rende non enregistrables eu égard à l'alinéa 12(1)b). Comme je ne considère pas que la marque de commerce ICE GOLD de la requérante donne une description claire ou une description fautive et trompeuse d'une [TRADUCTION] « caractéristique ou particularité essentielle de ces marchandises inhérente à leur composition » (voir Molson Companies Ltd. c. Carling O'Keefe Breweries of Canada Ltd. (1981), 55 C.P.R. (2d), 15, à la page 23, et Anheuser-Busch, Inc. c. Molson Breweries, A Partnership (1995), 66 C.P.R. (3d) 111, à la page 116), je n'ai pas retenu cet aspect du deuxième motif d'opposition.

### **Les alinéas 12(1)c) et 12(1)e)**

Dans son troisième motif d'opposition, l'opposante allègue que la marque présumée n'est pas enregistrable eu égard à l'alinéa 12(1)c) de la *Loi* parce qu'elle est constituée du nom de la marchandise à l'égard de laquelle on projette de l'employer et que l'expression ICE GOLD représente un type, une catégorie ou une qualité spécifique de bière. Dans son quatrième motif d'opposition, l'opposante prétend que cette marque de commerce n'est pas enregistrable compte tenu de l'alinéa 12(1)e) puisque l'expression ICE GOLD, en raison d'une pratique commerciale

ordinaire et authentique, est devenue reconnue comme désignant la qualité des boissons alcoolisées brassées. L'expression ICE GOLD est reconnue comme décrivant un type, une catégorie ou une qualité spécifique de bière, soit une boisson alcoolisée ou une bière de couleur dorée issue d'un procédé de brassage comportant la production de cristaux de glace.

Ici encore, le fardeau de prouver les faits invoqués à l'appui de ces motifs incombe à l'opposante. Je retiens la date de la décision comme date pertinente en ce qui concerne ces deux motifs (voir **The Insurance Company of Prince Edward Island c. Prince Edward Island Mutual Insurance Company** (1999), 2 CPR (4<sup>th</sup>) 103 (C.O.M.C.) et **Canadian Olympic Assn. c. Olympus Optical Co.** (1991), 38 C.P.R. (3d) 1 (C.A.F.)).

Bien que l'opposante ait démontré que les mots ICE et GOLD sont largement employés séparément en liaison avec des boissons alcoolisées brassées et plusieurs des marchandises décrites dans la présente demande, la seule preuve qui a été fournie à l'appui de l'allégation portant que ces mots ont déjà été employés ensemble en liaison avec l'une quelconque des marchandises y décrites consiste en un article paru dans *The Lincoln Post Express* du 2 janvier 1990, lequel est joint comme pièce B à l'affidavit de Claude Corriveau, qui contenait le paragraphe suivant :

[TRADUCTION] Même si la nouvelle bière **ice** est de style « bock », affirme Mr. Corriveau, il ne s'agit pas d'une bière « bock » typique. « Vous pouvez presque la retourner complètement, » dit-il. « Elle n'est ni amère ni foncée, elle est d'une belle couleur ambre « **golden** » (doré) et son fini est sec. »

Selon moi, bien que les mots ICE et GOLDEN puissent apparaître dans un même paragraphe, le fait qu'ils y apparaissent séparément n'établit pas que les mots ICE GOLD envisagés ensemble ont un sens descriptif (voir aussi la décision rendue dans **Allianz Life Insurance Co. of North America c. Alliance Maturité Inc.** (2000), 9 C.P.R. (4<sup>th</sup>) 548 (C.O.M.C.), à la page 553). À mon avis, cette preuve ne suffit pas à démontrer que le terme ICE GOLD est constitué du nom de la marchandise à l'égard de laquelle on projette de l'employer ou du nom d'un type, d'une catégorie ou d'une qualité spécifique de bière. Je ne suis pas convaincu non plus que les mots ICE GOLD, en raison d'une pratique commerciale ordinaire et authentique, sont devenus reconnus au Canada comme désignant le type, la catégorie ou la qualité des marchandises de la requérante au sens de l'article 10 de la *Loi*. Par conséquent, ces deux motifs d'opposition ne sont pas retenus.

### **Les motifs fondés sur l'article 30**

En ce qui concerne les motifs d'opposition fondés sur l'article 30, bien que le fardeau de prouver que sa demande d'enregistrement est conforme aux dispositions de l'article 30 de la *Loi* incombe à la requérante, il appartient d'abord à l'opposante de démontrer les faits invoqués à l'appui de ses motifs fondés sur l'article 30 de la *Loi* (voir **Joseph E. Seagram & Sons Ltd. c. Seagram Real Estate Ltd.**, 3 C.P.R. (3d) 325, aux pages 329 et 330). Pour s'acquitter du fardeau de la preuve qui lui incombe relativement à une question particulière, l'opposante doit soumettre suffisamment d'éléments de preuves admissibles qui pourraient raisonnablement permettre de conclure à l'existence des faits allégués à l'appui de cette question (voir **John Labatt Limited c. The Molson Companies Limited**, 30 C.P.R. (3d) 293, à la page 298). En outre, la date pertinente pour apprécier les circonstances relatives à la question de la non-conformité à l'article 30 de la *Loi* est la date de production de la demande (voir **Georgia-Pacific Corp. c. Scott Paper Ltd.**, 3 C.P.R.(3d) 469, à la page 475). Enfin, l'opposante peut tenir compte de la preuve de la requérante pour s'acquitter du fardeau de la preuve qui lui incombe à l'égard d'un motif fondé sur l'article 30.

L'opposante allègue que le terme « ice gold » est un terme générique qui ne peut être utilisé comme marque de commerce et qui ne peut être monopolisé par un commerçant. À cet égard, l'opposante prétend que les mots « ice gold », comme les mots « cold-filtered draft », « pale ale », « light beer » et « dry beer », font référence à un type spécifique de bière. C'est pourquoi l'opposante soutient que la requérante ne pouvait être convaincue d'avoir droit à l'enregistrement de la marque.

Comme mentionné précédemment, bien que l'opposante ait démontré que les mots ICE et GOLD sont largement employés séparément en liaison avec des boissons alcoolisées brassées et plusieurs des marchandises décrites dans la présente demande, la seule preuve qui a été fournie à l'appui de l'allégation portant que ces mots ont déjà été employés ensemble en liaison avec l'une quelconque des marchandises y décrites consiste en l'article joint comme pièce B à l'affidavit de Claude Corriveau. À mon avis, cet article ne suffit pas, à lui seul, à démontrer que la marque de commerce ICE GOLD a été généralement employée dans le commerce en liaison avec de la bière et les autres marchandises décrites dans la demande. N'étant pas convaincu que l'opposante s'est acquittée de son fardeau de preuve, je n'ai pas retenu cet aspect du premier motif d'opposition.

L'opposante fait valoir également que la requérante, n'ayant pas fait la preuve de l'emploi de sa marque de commerce, ne s'est pas acquittée de son fardeau de prouver qu'elle avait l'intention d'employer cette marque. Toutefois, le fait que l'opposante se soit opposée à la

présente demande pourrait, en partie, expliquer pourquoi la requérante n'a pas encore commencé à employer sa marque au Canada. Quoiqu'il en soit, la requérante n'a pas l'obligation d'employer sa marque de commerce projetée au Canada tant que sa demande d'enregistrement n'est pas admise. J'ai donc également rejeté cet aspect du premier motif.

### **L'alinéa 38(2)d)**

Dans son cinquième motif, l'opposante allègue que la marque de commerce de la requérante n'est pas distinctive en ce qu'elle ne distingue pas les boissons alcoolisées brassées de la requérante des marchandises d'autres propriétaires, pas plus qu'elle n'est adaptée à les distinguer. L'opposante fait valoir que l'expression ICE GOLD ou ses variantes ont été adoptées par d'autres brasseurs de bière et de boissons alcoolisées pour désigner un type spécifique de bière, soit une bière de couleur dorée issue d'un procédé de brassage comportant la production de cristaux de glace. L'opposante prétend également que le terme ICE GOLD décrit un type spécifique de bière, soit une bière de couleur dorée issue d'un procédé de brassage comportant la production de cristaux de glace.

La date pertinente pour apprécier ce motif est la date de production de la déclaration d'opposition (voir **Re Andres Wines Ltd. et E.&J. Gallo Winery**, 25 C.P.R. (2d) 126 (C.A.F.), à la page 130; **Park Avenue Furniture Corp. c. Wickes/ Simmons Bedding Ltd.**, 37 C.P.R.(3d) 412 (C.A.F.), à la page 424; et **Molson Breweries, a Partnership c. John Labatt Ltd.**, 82 C.P.R. (3d) 1 (Cour fédérale, Section de première instance, 25 juin 1998); inf. 66 C.P.R. (3d) 227 (C.O.M.C.); et, bien qu'il incombe à la requérante de convaincre le registraire que sa marque de commerce est distinctive, il appartient d'abord à l'opposante de fournir une preuve suffisante des faits allégués à l'appui de ce motif.

Même si la date pertinente pour apprécier ce motif est la date de production de la déclaration d'opposition, mes commentaires concernant le deuxième motif s'appliquent également à ce motif. L'opposante s'est donc acquittée de son fardeau de preuve à l'égard de ce motif en ce qui concerne les boissons alcoolisées brassées de la requérante. En outre, la requérante n'a pas réussi à démontrer que sa marque ICE GOLD distinguait véritablement ses boissons alcoolisées brassées de celles des autres propriétaires à la date de production de la déclaration d'opposition. Par conséquent, ce motif est retenu en ce qui concerne les « boissons alcoolisées brassées » de la requérante.

Dans son dernier motif d'opposition, l'opposante allègue que la marque de commerce de la requérante n'est pas distinctive des marchandises, autres que les boissons alcoolisées brassées, qui sont décrites dans la demande parce qu'elle ne distingue pas véritablement les marchandises de la requérante de celles d'autres propriétaires, dont l'opposante. L'opposante fait valoir ce qui suit :

[TRADUCTION] D'autres producteurs de bière ont utilisé la marque visée par la demande, ou des variantes de celle-ci, en liaison avec des marchandises autres que des boissons alcoolisées brassées, de même nature que celles décrites dans la demande, qui sont des accessoires courants de promotion et de vente de bière ou y sont reliées, dont la bière *Ice*, un type spécifique de bière, de couleur dorée et issue d'un procédé de brassage comportant la production de cristaux de glace. Dans ce contexte, l'expression ICE GOLD visée par la demande ne peut être monopolisée par aucun producteur, fournisseur ou vendeur de boissons brassées ou d'articles promotionnels s'y rapportant, pas plus qu'elle ne peut les distinguer. (Non souligné dans l'original.)

L'opposante s'est appuyée sur les affidavits Caulder et Bailey, faits sous serment le 31 mai 1996, et sur l'affidavit Sarjeant, fait sous serment le 29 février 1996, pour s'acquitter de son fardeau de preuve à l'égard du sixième motif d'opposition. Bien que ces affidavits puissent établir que les brasseries apposent souvent leurs marques de commerce sur une variété de marchandises, dont des vêtements et des articles de boisson, ils n'étaient pas l'allégation portant que les mots ICE GOLD ou des variantes de ceux-ci ont déjà été employés en liaison avec l'une quelconque des marchandises décrites dans la présente demande. Ainsi, puisque l'opposante ne s'est pas acquittée de son fardeau de preuve en ce qui concerne le dernier motif tel qu'allégué, j'ai rejeté ce motif.

Compte tenu de ce qui précède, je repousse la demande de la requérante en ce qui concerne les « boissons alcoolisées brassées » et je rejette par ailleurs l'opposition de l'opposante. Le fondement d'une telle décision fragmentée se trouve dans Coronet-Werke Heinrich Schlerf GmbH c. Produits Ménagers Coronet Inc. (1986), 10 C.P.R. (3d) 482 (C.F. 1<sup>ère</sup> inst.), à la page 492.

FAIT À HULL (QUÉBEC), CE 28<sup>e</sup> JOUR DE mai 2001.

C. R. Folz  
Commissaire  
Commission des oppositions des marques de commerce