

OPIC



CIPO

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

**Référence : 2018 COMC 145**

**Date de la décision : 2018-11-26**

**[TRADUCTION CERTIFIÉE,  
NON RÉVISÉE]**

**DANS L’AFFAIRE DE L’OPPOSITION**

**Player’s Company Inc.**

**Opposante**

**et**

**Rothmans, Benson & Hedges Inc.**

**Requérante**

**1,472,035 pour la marque de commerce**

**Demandes**

**DESSIN DE PAQUET**

**1,472,036 pour la marque de commerce**

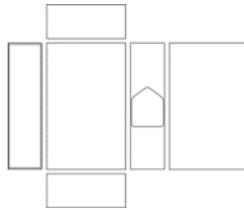
**DESSIN DE PAQUET**

**DEMANDE 1,472,035 POUR LA MARQUE DESSIN DE PAQUET**

DOSSIER

[1] Le 5 mars 2010, Player’s Company Inc. a produit une demande pour faire enregistrer le signe distinctif reproduit ci-dessous sur la base de l’emploi de la marque au Canada depuis au moins aussi tôt que janvier 2008 en liaison avec des [TRADUCTION] « produits de tabac manufacturé ». Le signe distinctif de la requérante prend la forme d’un contenant pour cigarettes.

La requérante emploie le terme SLIDE PACK [paquet coulissant] pour désigner son signe distinctif.



[2] Un signe distinctif est un type de marque de commerce. Il constitue une indication de la source des produits ou services. La définition d'un signe distinctif est énoncée dans la section Définitions et interprétation de la *Loi sur les marques de commerce* L.R.C. 1985, ch. T-13 :

*signe distinctif* Selon le cas :

- a) façonnement de produits ou de leurs contenants;
- b) mode d'envelopper ou emballer des produits

dont la présentation est employée par une personne afin de distinguer, ou de façon à distinguer, les produits fabriqués, vendus, donnés à bail ou loués ou les services loués ou exécutés, par elle, des produits fabriqués, vendus, donnés à bail ou loués ou des services loués ou exécutés, par d'autres.

[3] De plus, l'article 13(1) de la *Loi sur les marques de commerce* prévoit qu'un signe distinctif n'est enregistrable que 1) s'il est devenu distinctif au Canada à la date de production de la demande et 2) s'il n'a pas vraisemblablement pour effet de restreindre de façon déraisonnable le développement d'un art ou d'une industrie :

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 produits 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.

*Preuve du caractère distinctif à l'étape de l'examen*

[4] Ainsi, lorsque la requérante a produit sa demande pour faire enregistrer son signe distinctif SLIDE PACK, la Section de l'examen de l'Office de la propriété intellectuelle du Canada (l'« OPIC », dont relève également la présente Commission) a demandé qu'elle fournisse une preuve établissant que le paquet était distinctif des cigarettes de la requérante à la date du 5 mars 2010.

[5] En réponse, la requérante a produit l'affidavit de Paul Furfaro, souscrit le 8 juillet 2011, dans lequel M. Furfaro mentionne, entre autres choses, le caractère unique du contenant SLIDE PACK et les ventes de cigarettes dans le SLIDE PACK [paquet coulissant], qui ont été réalisées dans neuf provinces canadiennes et ont généré des recettes de plus de 22 millions de dollars au total pendant la période allant de janvier 2008 au 5 mars 2010. La requérante a fait valoir que l'affidavit de M. Furfaro établissait que [TRADUCTION] « la présente demande est conforme à l'article 13(1) de la Loi. . . est enregistrable comme signe distinctif, et que la demande devrait pouvoir passer à l'étape de l'annonce ».

[6] La Section de l'examen a toutefois déterminé que la preuve n'était pas suffisante pour établir la conformité avec l'article 13(1). Elle a donc demandé à la requérante de fournir [TRADUCTION] « des affidavits souscrits par des utilisateurs finaux de l'ensemble du Canada et/ou une preuve obtenue par sondage auprès de tels utilisateurs indiquant clairement que, à la date de production ou avant cette date, ils connaissaient, et pouvaient facilement reconnaître au premier coup d'œil, les marchandises vendues par la requérante dans ce paquet spécifique. . . ».

[7] En réponse, la requérante a fourni à la Section de l'examen les affidavits de cinq détaillants de produits du tabac situés dans les Maritimes, ainsi que dans l'ouest, dans le centre et dans l'est du Canada. Chacun des déposants était d'avis que le SLIDE PACK [paquet coulissant] est [TRADUCTION] « reconnu d'emblée par les fumeurs adultes canadiens comme étant unique et distinctif de Player's [la requérante] ».

[8] Sont reproduites ci-dessous quatre vues en perspectives du signe distinctif auquel font référence les détaillants susmentionnés. Les deux images du haut montrent le paquet en position fermée, tandis que les deux images du bas montrent le paquet en position ouverte.



[9] Le SLIDE PACK [paquet coulissant] est décrit avec concision au para. 5 du plaidoyer écrit de l'opposante [TRADUCTION] :

un compartiment externe comprenant un compartiment interne dans lequel sont logées les cigarettes. Pour ouvrir le paquet, l'utilisateur « fait coulisser » le compartiment interne à l'extérieur du compartiment externe de manière à exposer les cigarettes. La requérante prétend que les signes distinctifs allégués comportent deux caractéristiques distinctives : un « trou de serrure pentagonal » sur le compartiment externe et une « encoche latérale oblique » sur le compartiment interne.

[10] Le trou de serrure est situé à l'endroit où la lettre P est entourée de deux demi-cercles : voir l'image de gauche de la rangée du haut au para. 8 ci-dessus. L'encoche est bien visible sur les images du bas au para. 8 ci-dessus.

[11] Il semble que la Section de l'examen a jugé que la preuve supplémentaire fournie par la requérante était suffisante (il n'y a aucune indication au dossier), car la présente demande a été annoncée aux fins d'opposition dans le *Journal des marques de commerce* du 6 février 2013. Je

souligne que la Section de l'examen est arrivée à cette conclusion malgré le défaut de la requérante de fournir une preuve prenant la forme [TRADUCTION] « [d']affidavits souscrits par des utilisateurs finaux de l'ensemble du Canada et/ou [d']une preuve obtenue par sondage auprès de tels utilisateurs (je souligne). . . » comme l'avait demandé la Section de l'examen.

*Le signe distinctif fait l'objet d'une opposition*

[12] Rothmans, Benson & Hedges Inc. s'est ensuite opposée à la demande le 21 juin 2013. Le 4 septembre 2013, le registraire a transmis une copie de la déclaration d'opposition à la requérante, comme l'exige l'art. 38(5) de la *Loi sur les marques de commerce*. En réponse, la requérante a produit et signifié une contre-déclaration dans laquelle elle nie l'ensemble des allégations contenues dans la déclaration d'opposition.

[13] La preuve de l'opposante est constituée des affidavits de Simon Hitchens et de Leslie Vass; de copies certifiées de six brevets et demandes de brevets canadiens; et de copies certifiées du dossier des deux demandes n° 1,472,035 et n° 1,472,036 visant les signes distinctifs en cause. La preuve de la requérante est constituée des affidavits de Paul Furfaro (souscrit le 25 mars 2015) et de Christine Genge (souscrit le 24 mars 2015). M. Furfaro et Mme Genge ont été contre-interrogés relativement à leur affidavit. Les transcriptions des contre-interrogatoires, des copies des pièces présentées en contre-interrogatoire et les réponses aux questions prises en délibéré ont été versées au dossier. Les parties ont toutes deux produit un plaidoyer écrit et étaient toutes deux représentées de façon compétente à l'audience qui a été tenue.

DÉCLARATION D'OPPOSITION

[14] Divers motifs d'opposition sont invoqués, dont les suivants :

- selon l'article 13(1)*b*) de la *loi sur les marques de commerce*, et compte tenu de la doctrine de la « fonctionnalité » établie par les tribunaux, le signe distinctif visé par la demande n'est pas enregistrable parce que ses caractéristiques distinctives sont principalement fonctionnelles;

- selon l'article 2 de la *Loi*, le signe distinctif représenté et décrit dans la présente demande n'est pas une marque de commerce, car il [TRADUCTION] « s'agit simplement d'une vue unidimensionnelle d'un papier cartonné posé à plat qui ne ressemble en rien à un emballage »;
- selon l'article 13(1)a), la marque visée par la demande n'est pas enregistrable parce que, à la date de production (5 mars 2010), le signe distinctif allégué n'était pas distinctif des produits de la requérante. À cet égard, les caractéristiques distinctives de la marque de commerce n'étaient pas visibles pour les personnes auxquelles la propriété ou la possession des produits a été transférée.

[15] Je passerai brièvement en revue la preuve (volumineuse) au dossier avant d'examiner les motifs d'opposition.

#### APERÇU DE LA PREUVE DE L'OPPOSANTE

##### *Simon Hitchens*

[16] M. Hitchens atteste qu'il est avocat au sein du cabinet qui représente l'opposante. Son affidavit vise à présenter en preuve, sans commentaires, divers documents comprenant des affidavits antérieurs qu'il a souscrits (en 2009 et en 2010) dans des procédures d'opposition liées aux présentes oppositions.

[17] L'opposante n'a pas, pour l'essentiel, commenté la preuve de M. Hitchens dans son plaidoyer écrit ou à l'audience. L'opposante s'est toutefois appuyée sur les pièces (photographies) jointes à son affidavit pour porter à mon attention la façon dont le présent signe distinctif était présenté aux consommateurs dans un contexte de vente au détail. Bien entendu, le SLIDE PACK [paquet coulissant] est vendu en position fermée dans un emballage de cellophane, et des indicateurs de la source tels que la marque nominale PLAYER'S et le nom commercial John Player & Sons (semblables aux représentations présentées au para. 8 ci-dessus) figurent sur ce dernier.

*Leslie Vass*

[18] M. Vass atteste qu'il est enquêteur privé et que ses services ont été retenus par les agents de l'opposante. En avril 2014, il s'est rendu dans un dépanneur de Burlington, en Ontario, où il a acheté des paquets de cigarettes PLAYER'S de différents types et de différentes tailles. Sont jointes comme pièces à son affidavit des photographies montrant, sous différents angles, déballés et ouverts, les paquets qu'il a achetés. Je souligne que les pièces arborent les caractéristiques distinctives du paquet qui sont mentionnées au para. 9 ci-dessus et que des instructions indiquant « push here » [appuyez ici] accompagnent le trou de serrure pentagonal.

*Documents de brevet*

[19] Dans son plaidoyer écrit, l'opposante fournit des renseignements sur les documents de brevet qu'elle a produits en preuve [TRADUCTION] :

46. Ces documents de brevet concernent des paquets de cigarettes qui, à l'instar du SLIDE PACK [paquet coulissant] de Player's, comprennent deux compartiments pouvant coulisser l'un sur l'autre.

47. En outre, chacun de ces documents de brevet revendique et décrit une ou plusieurs caractéristiques qui, sur le plan fonctionnel, sont équivalentes aux caractéristiques des signes distinctifs allégués [les marques visées par les demandes en cause] que sont le « trou de serrure pentagonal » et l'« encoche latérale oblique », et présentent une taille, une forme et une position identiques ou essentiellement identiques à celles de ces caractéristiques . . .

[20] À mon avis, l'évaluation des documents de brevets qui est reproduite ci-dessus est juste : voir les images présentées au para. 28 ci-dessous.

APERÇU DE LA PREUVE DE LA REQUÉRANTE

*Paul Furaro* [sic]

[21] M. Furaro [sic] atteste qu'il est le gestionnaire du portefeuille de marques d'Imperial Tobacco Canada Limited, une sous-licenciée autorisée à employer la marque de commerce prenant la forme d'un signe distinctif qui est visée par la demande. Sa preuve concerne les ventes et l'annonce par la requérante des cigarettes commercialisées dans le signe distinctif visé par la demande. De janvier 2008 au 31 décembre 2014, environ 208 millions de paquets ont été vendus dans l'ensemble du Canada, ce qui représente des recettes d'environ 1,7 milliard de dollars. Les

dépenses publicitaires engagées au cours de cette même période ont été supérieures à 2 millions de dollars.

*Christine Genge*

[22] Christine Genge atteste qu'elle est avocate et agente de brevets au sein du cabinet qui représente la requérante. Son affidavit vise à présenter en preuve, sous la forme de pièces, plusieurs documents de brevet canadiens. Elle souligne que 1) dans le brevet '044, la taille et la forme des caractéristiques que sont le trou présent sur la paroi latérale et l'encoche ne sont pas revendiquées; 2) dans le brevet '865, la taille, la forme et la position de la [TRADUCTION] « fenêtre-poussoir » présente sur la paroi latérale ne sont pas revendiquées; 3) dans le brevet '915, la forme, la taille et la position de la [TRADUCTION] « fenêtre » présente sur la paroi latérale ne sont pas revendiquées; 4) dans le brevet '033, la taille et la forme des caractéristiques que sont le trou présent sur la paroi latérale et l'encoche ne sont pas revendiquées; 5) dans le brevet '725, la taille et la forme précises de [TRADUCTION] « ouverture d'extraction » [qui est sans doute analogue à l'« encoche » comprise dans le signe distinctif de la requérante] du contenant interne ne sont pas revendiquées.

[23] Dans son plaidoyer écrit, l'opposante s'est opposée à l'affidavit de Mme Genge au motif qu'il ne serait pas admissible parce que cette dernière [TRADUCTION] « n'est clairement pas un expert objectif et indépendant ». Je ne retiens pas les objections soulevées par l'opposante à l'égard de la preuve de Mme Genge, car cette dernière ne se prononce pas sur les questions qu'il m'incombe de trancher. J'estime plutôt que sa preuve porte simplement à mon attention certains aspects de documents de brevet qu'elle croit propres à servir la cause de la requérante. Je souscris à l'observation que l'opposante a formulée au para. 52 de son plaidoyer écrit selon laquelle je suis aussi bien placé que Mme Genge [TRADUCTION] « pour prendre connaissance du contenu des divers documents de brevet et en tirer [mes] propres conclusions ».

[24] Je souligne que la preuve produite par la requérante dans la présente procédure n'inclut pas [TRADUCTION] « [d']affidavits souscrits par des utilisateurs finaux de l'ensemble du Canada et/ou une preuve obtenue par sondage auprès de tels utilisateurs. . . (je souligne) », comme l'avait initialement demandé la Section de l'examen (voir para. 6 ci-dessus).

[25] J'examinerai maintenant les motifs d'opposition invoqués dans la déclaration d'opposition.

MOTIF D'OPPOSITION FONDÉ SUR L'ARTICLE 13(1)*B* – FONCTIONNALITÉ

*Allégations formulées dans la déclaration d'opposition*

[26] Aux para. 3 et 15 de la déclaration d'opposition, l'opposante allègue ce qui suit

[TRADUCTION] :

3. . . . le signe distinctif allégué. . . représente uniquement des caractéristiques utilitaires ou fonctionnelles d'un paquet. Ces caractéristiques utilitaires ou fonctionnelles sont antériorisées par des brevets antérieurement déposés au Canada. Au moyen de sa demande d'enregistrement d'un signe distinctif, la Requérante cherche à obtenir indirectement une protection par brevet sous le couvert d'une protection visant une marque de commerce. Il serait abusif et injuste pour le public de permettre l'enregistrement du signe distinctif allégué, car ainsi des éléments de conception fonctionnels qui, en réalité, font partie du domaine public et ne sont pas admissibles à la protection par brevet, seraient protégés à perpétuité sous la forme d'une marque de commerce.

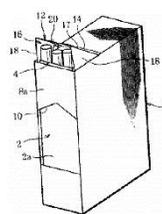
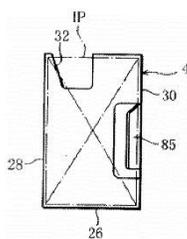
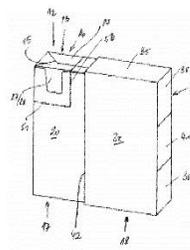
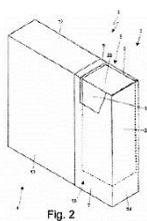
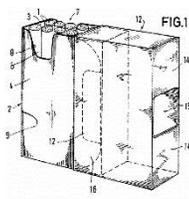
15. L'emploi exclusif du signe distinctif allégué par la Requérante en liaison avec les marchandises aurait vraisemblablement pour effet de restreindre de façon déraisonnable le développement des emballages dans l'industrie du tabac. Le signe distinctif allégué représente uniquement des caractéristiques utilitaires ou fonctionnelles d'un paquet.

[27] Un autre motif invoqué dans la déclaration d'opposition, en vertu de l'article 30 de la *Loi sur les marques de commerce*, est également fondé sur la fonctionnalité, comme le fait valoir l'opposante à l'alinéa 24*a*) de son plaidoyer écrit [TRADUCTION] :

Les demandes ne sont pas conformes à l'art. 30 de la Loi. L'article 30 prévoit que les demandes doivent concerner l'enregistrement d'une « marque de commerce ». Les signes distinctifs allégués qui sont représentés et décrits dans les demandes ne sont pas des « marques de commerce » au sens de l'art. 2 de la Loi, car les signes distinctifs allégués représentent uniquement des caractéristiques utilitaires ou fonctionnelles d'un paquet qui fournissent un moyen fonctionnel d'ouvrir le paquet et d'extraire les produits (cigarettes), d'autant plus que ces caractéristiques fonctionnelles sont appliquées à un paquet sur lequel figurent d'autres inscriptions et indications quant à la source. Les signes distinctifs allégués ne sont donc pas des « marques de commerce » employées dans le but de distinguer ou de façon à distinguer les produits de la Requérante de ceux de tiers, et ne peuvent pas servir de marques de commerce aux termes de la Loi.

*Doctrine de la fonctionnalité établie par les tribunaux*

[28] Les documents de brevet qui font partie de la preuve de l'opposante concernent des paquets de cigarettes qui présentent certaines similitudes avec le signe distinctif de la requérante en ce qu'ils sont constitués de deux compartiments distincts qui coulissent l'un sur l'autre. Ils présentent également une encoche et une fenêtre/un trou de serrure analogues. Je reproduis ci-dessous des images représentatives extraites des documents de brevet :



[29] Compte tenu de la preuve au dossier, y compris les témoignages en contre-interrogatoire, j'ai conclu que les caractéristiques présentes sur les paquets de cigarettes que sont le trou de serrure et l'encoche sont dictées par des préoccupations d'ordre utilitaire ou fonctionnel, c'est-à-dire que la taille, la forme et la position de ces caractéristiques ne sont pas arbitraires. À cet égard, le but fonctionnel du trou de serrure est de permettre à l'acheteur d'appuyer avec son doigt sur le compartiment interne afin de le faire coulisser à l'extérieur du compartiment externe; le but fonctionnel de l'encoche oblique est de permettre à l'acheteur de saisir une cigarette et de l'extraire de l'étui interne. Le fait que ces caractéristiques ne soient pas revendiquées comme

exclusives dans les documents de brevet présentés en preuve par Mme Genge ne m'empêche pas d'être convaincu qu'elles ont un but fonctionnel ou utilitaire.

[30] En outre, j'estime que les caractéristiques du signe distinctif visé par la demande que sont le trou de serrure et l'encoche oblique sont des caractéristiques distinctives qui ont un caractère principalement fonctionnel ou utilitaire. Le trou de serrure pentagonal fournit une ouverture qui permet au consommateur de faire facilement coulisser le compartiment interne à l'extérieur du compartiment externe; l'encoche oblique permet au consommateur d'extraire facilement les cigarettes du compartiment interne. Mes constatations factuelles mènent à la conclusion juridique que le signe distinctif visé par la demande n'est pas enregistrable. À cet égard, je souscris aux observations que l'opposante a formulées aux para. 98 à 103 de son plaidoyer écrit

[TRADUCTION] :

98. L'article 13(1)*b*) de la Loi [Loi sur les marques de commerce] prévoit qu'un signe distinctif n'est enregistrable que si « l'emploi exclusif, par le requérant, de ce signe distinctif en liaison avec les produits 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 ».

99. Cette disposition est une codification législative de la « doctrine de la fonctionnalité », laquelle est bien établie et interdit l'enregistrement de toute marque de commerce ayant un caractère exclusivement ou principalement fonctionnel ou utilitaire : *Kirkbi AG c Ritvik Holdings Inc.*, 2005 CSC 65, au para 60.

100. Que la marque de commerce visée par la demande soit une marque figurative, un signe distinctif ou tout autre type de marque, les mêmes considérations s'appliquent quant à la fonctionnalité : *Remington Rand Corp. c Phillips Electronics N.V. (1995)*, 64 CPR (3d) 467 (CAF), aux para. 23 et 24.

101. La doctrine de la fonctionnalité repose sur des préoccupations d'ordre public sérieuses quant à l'octroi, sous le couvert d'une marque de commerce, de monopoles potentiellement perpétuels à l'égard de caractéristiques fonctionnelles ou utilitaires de produits ou de leur emballage. Le droit des marques de commerce ne vise pas à empêcher l'utilisation concurrentielle des caractéristiques utilitaires d'un produit; il concerne plutôt sur la nécessité de distinguer la source des produits. La doctrine de la fonctionnalité empêche donc que des personnes ou entreprises en situation de monopole abusent de leurs monopoles à l'égard de produits ou de procédés, et décourage les tentatives de rétablir sous une autre forme des monopoles conférés par brevet qui sont expirés ou ne sont plus accessibles : *Kirkbi AG c Ritvik Holdings Inc.*, 2005 CSC 65, aux para 37 à 44.

102. Il est reconnu que certains signes distinctifs peuvent comporter un aspect fonctionnel, mais si le signe distinctif à un caractère exclusivement ou principalement fonctionnel, il n'est pas admissible à l'enregistrement et la Requérante n'a pas droit à son emploi exclusif sous la forme d'une marque de commerce protégée : *WCC Containers Sales Ltd. c Haul-All Equipment Ltd.*, 2003 CF 962, au para 38; *Kirkbi AG c Ritvik Holdings Inc.*, 2003 CAF 297 (CAF), au para 59.

103. En résumé, si le caractère fonctionnel est inhérent soit à la marque de commerce elle-même, soit aux produits auxquels elle est liée, il est incompatible avec l'enregistrement. *Remington Rand Corp. c Phillips Electronics N.V.* (1995), 64 CPR (3d) 467 (CAF), au para 16.

#### MOTIF D'OPPOSITION FONDÉ SUR L'ARTICLE 13(1)A – CARACTÈRE DISTINCTIF

[31] Dans sa déclaration d'opposition, l'opposante allègue ce qui suit [TRADUCTION] :

12. L'article 32(1) prévoit qu'un requérant, qui prétend que sa marque de commerce est enregistrable en vertu de l'article 13, doit fournir au registraire une preuve établissant dans quelle mesure et pendant quelle période la marque de commerce a été employée au Canada, ainsi que toute autre preuve que le registraire peut exiger à l'appui de cette prétention. . .

13. Le signe distinctif allégué n'a pas été employé par la Requérante (ou un prédécesseur) de façon à être devenu distinctif à la date de production de la Demande, y compris parce que :

a. au moment du transfert de la propriété ou de la possession des marchandises dans la pratique normale du commerce, le signe distinctif allégué n'est pas visible, tel qu'il est revendiqué dans la Demande, pour les personnes auxquelles la propriété ou la possession des marchandises est transférée; et

b. subsidiairement, . . . les consommateurs sont généralement familiers avec les emballages de produits de tabac manufacturé et considèrent que le signe distinctif allégué est simplement un élément utilitaire ou fonctionnel du paquet, par opposition à une marque de commerce distincte servant à distinguer les marchandises. Le signe distinctif allégué n'indique pas la source et ne distingue pas les marchandises de la Requérante de celles de tiers.

14. . . . Le signe distinctif allégué n'est pas visible, tel qu'il est revendiqué dans la Demande, pour les personnes auxquelles la propriété ou la possession des marchandises est transférée dans la pratique normale du commerce. . . le signe distinctif allégué représente uniquement des caractéristiques utilitaires ou fonctionnelles d'un paquet et, par conséquent, il est intrinsèquement faible. . .

[32] La preuve au dossier est suffisante pour corroborer les allégations reproduites ci-dessus et, par conséquent, pour mettre en doute la question de savoir si la requérante s'est conformée à l'article 13(1)a). C'est donc à la requérante qu'il incombe maintenant de s'acquitter du fardeau ultime de démontrer, selon la norme de la prépondérance des probabilités qui s'applique en matière civile, que sa marque SLIDE PACK était distinctive des cigarettes de la requérante à la date du 5 mars 2010.

[33] Les observations que l'opposante a formulées dans son plaidoyer écrit quant à la question de savoir si la requérante s'est acquittée de son fardeau ultime sont reproduites ci-dessous

[TRADUCTION] :

121. . . . Il est reconnu que le fardeau dont doit s'acquitter un requérant est particulièrement lourd dans un cas où le signe distinctif est intrinsèquement faible comme lorsque ce dernier comporte une fonction utilitaire importante (comme en l'espèce) : *Canadian Tire Corporation, Limited c Western Steel and Tube Ltd.*, 2015 COMC 149, au para 3.

. . . . .

124. La Requête peut seulement invoquer les ventes de ses produits SLIDE PACK de Player's qui ont eu lieu sur une période de deux ans dans certaines provinces du Canada et qui ont généré des recettes d'une valeur approximative de seulement 2 millions de dollars. Toute commercialisation effectuée en liaison avec les signes distinctifs allégués a, de même, été restreinte et s'est limitée à des publicités imprimées diffusées pendant seulement quelques mois en 2008 et à quelques centaines d'affiches exposées dans un nombre limité d'emplacements en 2008.

. . . . .

126. . . . les ventes à elles seules n'établissent pas le caractère distinctif dans les faits. Il doit être démontré que tout signe distinctif allégué est perçu ou interprété par le public comme remplissant la fonction de distinguer des produits de ceux de tiers : *Adidas (Canada) Ltd. c Colins Inc.* (1978), 38 CPR (2d) 145 (CF 1<sup>re</sup> inst); *Canadian Tire Corporation, Limited c Western Steel and Tube Ltd.*, 2015 COMC 149, au para 47.

127. . . . la Requête doit démontrer que les consommateurs reconnaissent les signes distinctifs en tant que marque de commerce, et non uniquement comme un élément fonctionnel associé à un emballage ou à un produit particulier : *Novopharm Ltd. c Astra AB* (2000), 6 CPR (4th) 101 (COMC), à la p. 112.

128. . . . le registraire, dans son énoncé de pratique intitulé « Marques à trois dimensions » et daté du 6 décembre 2000, indique ce qui suit :

. . . Dans le cas d'un signe distinctif qui est faible en soi (p. ex., qui a une fonction décorative ou utilitaire certaine), il faudra normalement fournir des éléments probants plus directs que les acheteurs sur le marché considèrent que le signe permet de distinguer les produits ou les services de leur propriétaire de ceux d'autres personnes. À cette fin, une preuve obtenue par sondage ou des déclarations assermentées d'acheteurs réels peuvent se révéler nécessaires. . . en général toutefois, la preuve devrait être suffisante pour permettre de conclure qu'un pourcentage considérable d'acheteurs éventuels considère que le signe a une fonction distinctive.

. . . . .

132. . . . rien dans la preuve ne démontre que les signes distinctifs allégués se démarqueraient d'une quelconque façon des autres indicateurs de source figurant sur le paquet ou qu'ils seraient autrement reconnus ou perçus comme une marque de commerce distincte à la première impression.

[34] J'ajouterais également que les recettes générées par les ventes de SLIDE PACK [paquets coulissants] pendant la période allant de janvier 2008 au 5 mars 2010 qui sont indiquées dans les affidavits que M. Furfaro a produits à l'étape de l'examen ainsi que dans le cadre de la présente procédure sont de 10 fois supérieures aux recettes réelles. En effet, les ventes réalisées pendant cette période se sont élevées à 2,2 millions de dollars environ, et non à 22 millions de dollars environ : voir la transcription du contre-interrogatoire de M. Furfaro, à la p. 62. Bien entendu, à l'étape de l'examen, la preuve d'un requérant n'est pas mise en doute par une partie adverse. Les chiffres de ventes ont vraisemblablement été acceptés sans réserve par la Section de l'examen.

[35] Je conviens avec l'opposante que la preuve présentée par la requérante dans la présente procédure d'opposition n'est pas suffisante pour lui permettre de s'acquitter du fardeau ultime qui lui incombait de démontrer que le signe distinctif visé par la demande était distinctif des cigarettes de la requérante à la date du 5 mars 2010. L'opposante obtient donc gain de cause relativement au motif d'opposition fondé sur l'article 13(1)a).

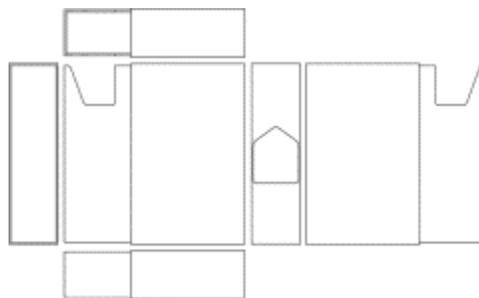
[36] Comme j'ai tranché en faveur de l'opposante relativement aux questions de la fonctionnalité et du caractère distinctif, il n'est pas nécessaire que j'examine les autres motifs.

## DÉCISION

[37] La demande d'enregistrement 1,472,035 est repoussée.

### **DEMANDE 1,472,036 POUR LA MARQUE DESSIN DE PAQUET**

[38] La seconde demande en cause vise également un signe distinctif, qui est représenté par le diagramme ci-dessous :



[39] Le diagramme ci-dessus est simplement une représentation différente du contenant visé par la demande '035. Il semble s'agir d'une vue unidimensionnelle d'un papier cartonné posé à plat qui, une fois plié et assemblé, forme le contenant SLIDE PACK.

[40] Les deux demandes ont été produites le même jour et sont toutes deux fondées sur l'emploi au Canada depuis janvier 2008 en liaison avec des produits de tabac manufacturé. Les dates pertinentes et la preuve sont les mêmes dans les deux oppositions, tout comme les questions soulevées dans les deux déclarations d'opposition. Il s'ensuit que mes conclusions de fait et mes conclusions en droit concernant la demande '035 s'appliquent également à la demande '036. En d'autres termes, je conclus, en ce qui concerne la demande '036, que 1) le signe distinctif visé par la demande n'est pas enregistrable parce que ses caractéristiques distinctives ont un caractère principalement fonctionnel et 2) la requérante que n'est pas acquittée du fardeau ultime qui lui incombait de démontrer que son signe distinctif était distinctif à la date du 5 mars 2010.

DÉCISION

[41] La demande d'enregistrement 1,472,036 est, par conséquent, repoussée.

[42] Je rends les présentes décisions dans l'exercice des pouvoirs qui m'ont été délégués par le registraire des marques de commerce en vertu des dispositions de l'art. 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  
Judith Lemire, trad.

**COMMISSION DES OPPOSITIONS DES MARQUES DE COMMERCE  
OFFICE DE LA PROPRIÉTÉ INTELLECTUELLE DU CANADA  
COMPARUTIONS ET AGENTS INSCRITS AU DOSSIER**

---

**DATE DE L'AUDIENCE : 2018-04-18**

**COMPARUTIONS**

James Green

POUR L'OPPOSANTE

Timothy Stevenson

POUR LA REQUÉRANTE

**AGENT(S) AU DOSSIER**

Gowlings

POUR L'OPPOSANTE

Smart & Biggar

POUR LA REQUÉRANTE