

OPIC



CIPO

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

Référence : 2019 COMC 25

Date de la décision : 2019-03-27

**[TRADUCTION CERTIFIÉE,
NON RÉVISÉE]**

DANS L’AFFAIRE DES OPPOSITIONS

JTI-Macdonald TM Corp.

Opposante

et

John Player & Sons Ltd.

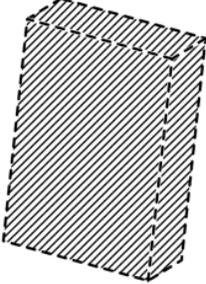
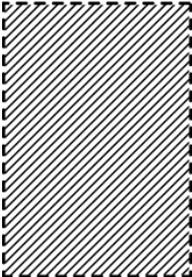
Requérante

**1,605,729 et 1,605,733 toutes deux
intitulées PAQUET BRUN DESSIN**

Demandes

INTRODUCTION

[1] JTI-Macdonald TM Corp. (l’Opposante) s’oppose à l’enregistrement des marques de commerce toutes deux appelées PAQUET BRUN DESSIN (reproduites ci-dessous) qui font respectivement l’objet des demandes d’enregistrement n^{os} 1,605,729 et 1,605,733 fondées sur l’emploi au Canada depuis le 5 novembre 2012 en liaison avec des [TRADUCTION] « produits de tabac manufacturés, nommément cigarettes » (les Produits) produites par John Player & Sons Ltd. (la Requérante) :

| Demande n° 1,605,729 (parfois appelée ci-après la Demande 729) | Demande n° 1,605,733 (parfois appelée ci-après la Demande 733) |
|--|--|
|  |  |
| <p>Description [TRADUCTION] : La marque de commerce est constituée de la couleur brune ayant l'apparence de carton écru appliquée à la surface visible de l'emballage particulier, comme l'illustre le dessin ci-joint. Le dessin est hachuré pour représenter la couleur. »</p> | <p>Description [TRADUCTION] : La marque de commerce est constituée de la couleur brune ayant l'apparence de carton écru appliquée à la surface visible de l'emballage particulier, comme l'illustre le dessin ci-joint. Le dessin est hachuré pour représenter la couleur. »</p> |

[2] La seule différence entre les deux demandes est que la Demande 729 représente un dessin à trois dimensions alors que la Demande 733 représente un dessin à deux dimensions. Sauf indication contraire, j'appellerai collectivement ces deux marques figuratives la Marque.

[3] Les oppositions ont été engagées en vertu de l'article 38 de la *Loi sur les marques de commerce*, LRC 1985, ch T-13 (la Loi), et les motifs d'opposition invoqués sont fondés sur les articles 2 (absence de caractère distinctif); 12 (non-enregistrabilité); et 30 (non-conformité) de la Loi.

[4] Pour les raisons exposées ci-dessous, j'estime qu'il y a lieu de repousser les demandes.

LE DOSSIER

[5] Les demandes relatives à la Marque ont toutes deux été produites le 7 décembre 2012 et ont été annoncées aux fins d'opposition dans le *Journal des marques de commerce* du 25 septembre 2013 (Demande 729) et du 26 février 2014 (Demande 733).

[6] Les demandes ont fait l'objet d'une opposition de la part de l'Opposante par la voie de déclarations d'opposition produites auprès du registraire le 25 février 2014 relativement à la Demande 729 et le 28 avril 2014 relativement à la Demande 733. Les deux déclarations d'opposition ont été modifiées volontairement par l'Opposante le 21 juillet 2014 (Demande 729) et le 1^{er} octobre 2014 (Demande 733) avec la permission du registraire. Sauf indication contraire,

j'utiliserai le singulier pour faire référence aux deux déclarations d'opposition modifiées puisqu'elles sont pratiquement identiques (à l'exception de l'identification de la marque de commerce visée par les demandes et d'un motif d'opposition additionnel fondé sur l'article 30 invoqué relativement à la Demande 733). Par souci de commodité, je reproduis respectivement aux annexes A et B de ma décision les motifs d'opposition tels qu'ils ont été invoqués par l'Opposante relativement à la Demande 729 et à la Demande 733.

[7] Dans chaque affaire, la Requérante a produit et signifié une contre-déclaration dans laquelle elle conteste les motifs d'opposition formulés dans la déclaration d'opposition.

[8] À l'appui de chacune de ses oppositions, l'Opposante a produit les documents suivants :

- L'affidavit de Richard Sue, le gestionnaire de la planification et des projections de l'Opposante, souscrit le 17 juillet 2014 (Demande 729) et le 25 septembre 2014 (Demande 733) (appelé ci-après collectivement l'affidavit Sue);
- L'affidavit de Simon Grenier, un directeur des opérations de l'Est du Canada (Québec et provinces de l'Atlantique) de l'Opposante, souscrit le 17 juillet 2014 (Demande 729) et le 22 septembre 2014 (Demande 733) (appelé ci-après collectivement l'affidavit Grenier); et
- L'affidavit de Camille Aubin, une étudiante en droit à l'emploi de l'agent de marques de commerce de l'Opposante, souscrit le 17 juillet 2014 (Demande 729) et le 29 septembre 2014 (Demande 733) (appelé ci-après collectivement l'affidavit Aubin).

[9] J'utiliserai le singulier pour faire référence aux deux affidavits de chacun de ces déposants puisqu'ils sont pratiquement identiques. M. Sue a été contre-interrogé relativement à son affidavit. La transcription de son contre-interrogatoire et ses réponses aux engagements pris au moment de son contre-interrogatoire ont été versées au dossier.

[10] À l'appui de son opposition relativement à la Demande 733, l'Opposante a également produit des copies certifiées des demandes et des enregistrements suivants :

- Enregistrement n° 591,146 pour la marque de commerce AMPHORA MELLOW BLEND & DESSIN;

- Enregistrement n° 591,224 pour la marque de commerce AMPHORA ORIGINAL BLEND & DESSIN;
- Enregistrement n° 686,970 pour la marque de commerce DJARUM SPICE ISLANDS & DESSIN;
- Enregistrement n° 572,719 pour la marque de commerce TOSCANI & DESSIN;
- Demande n° 1,317,127 pour la marque de commerce PAQUET ORANGE DESSIN;
- Demande n° 1,317,128 pour la marque de commerce PAQUET ORANGE DESSIN;
- Demande n° 1,580,255 pour la marque de commerce PAQUET VIOLET DESSIN;
- Demande n° 1,580,250 pour la marque de commerce PAQUET VIOLET DESSIN; et
- Demande n° 1,605,729 pour la marque de commerce PAQUET BRUN DESSIN.

[11] Je souligne que les détails relatifs à ces demandes et enregistrements de marques de commerce sont reproduits respectivement aux pièces MG-1 et MG-2 jointes à l'affidavit de Manon Goudreau, une employée du groupe de marques de commerce de l'agent de marques de commerce de l'Opposante, souscrit le 21 juillet 2014 (l'affidavit Goudreau), qui a été produit relativement à la Demande 729 uniquement.

[12] À l'appui de chacune de ses demandes, la Requérante a produit les documents suivants :

- L'affidavit de Paul Furfaro, le gestionnaire du portefeuille de marques d'Imperial Tobacco Canada Limited (ITCan), une société affiliée de la Requérante, souscrit le 4 septembre 2015 (l'affidavit Furfaro).
- L'affidavit de Jayson B. Dinelle, un technicien judiciaire à l'emploi de l'agent de marques de commerce de la Requérante, souscrit le 2 septembre 2015 (l'affidavit Dinelle); et
- L'affidavit de Gay Owens, une recherchiste en marques de commerce à l'emploi de l'agent de marques de commerce de la Requérante, souscrit le 2 septembre 2015 (l'affidavit Owens).

[13] J'utiliserai le singulier pour faire référence aux deux affidavits de chacun de ces déposants puisqu'ils sont pratiquement identiques. M. Furfaro a été contre-interrogé relativement à son affidavit. La transcription de son contre-interrogatoire et de ses réponses aux engagements

pris au moment de son contre-interrogatoire sont versées au dossier. Je souligne que M. Furfaro n'est plus le gestionnaire du portefeuille de marques d'ITCan, mais qu'il est maintenant [TRADUCTION] « chef de marque de la maison Player's » [transcription du contre-interrogatoire de Paul Furfaro, p 13, Q 13].

[14] Les parties ont toutes deux produit un plaidoyer écrit dans chaque affaire et étaient toutes deux présentes à l'audience qui a été tenue.

REMARQUE PRÉLIMINAIRE

Procédures d'opposition antérieures engagées entre les parties

[15] Les parties aux présentes procédures se connaissent. Elles sont des concurrentes directes sur le marché canadien des cigarettes et ont été parties à des procédures d'opposition antérieures qui concernaient les demandes d'enregistrement des marques de commerce n^{os} 1,317,127 (maintenant LMC908,657) et 1,317,128 (maintenant LMC908,626) de la Requérante, toutes deux appelées PAQUET ORANGE DESSIN. Lesdites demandes étaient pratiquement les mêmes que celles visées aux présentes procédures quant à la représentation et la description de la marque de commerce visée par les demandes, outre la couleur revendiquée, et elles faisaient l'objet d'une opposition engagée par l'Opposante des présentes affaires ainsi que par Rothmans, Benson & Hedges, Inc., pour des motifs d'opposition semblables. Les décisions du registraire rejetant chacune des deux oppositions de l'Opposante et rejetant les oppositions de Rothmans, Benson & Hedges, Inc. [voir *Rothmans, Benson & Hedges c Imperial Tobacco Products*, 2012 COMC 226 (la *Décision 226*); *JTI-Macdonald TM Corp c Imperial Tobacco Products Limited*, 2012 COMC 116 (la *Décision 116*); et *JTI-Macdonald TM Corp c Imperial Tobacco Products Limited*, 2012 COMC 117 (la *Décision 117*)] ont été maintenues par la Cour fédérale dans *Rothmans, Benson & Hedges, Inc c Imperial Tobacco Products Limited*, 2014 CF 300 (la *Décision CF 300*) et *JTI-Macdonald TM Corp c Imperial Tobacco Products Limited*, 2013 CF 608 (la *Décision CF 608*), ainsi que par la Cour d'appel fédérale dans *Rothmans, Benson & Hedges, Inc c Imperial Tobacco Products Limited*, 2015 CAF 111 (la *Décision CAF 111*) (parfois ci-après appelées collectivement les *Décisions ORANGE*).

[16] Comme on pouvait s'y attendre, la Requérante s'appuie largement sur les *Décisions ORANGE* dans les présentes affaires. Ces décisions antérieures ne sont toutefois pas nécessairement déterminantes quant aux questions soulevées. Il suffit de mentionner que chaque affaire repose sur des faits qui lui sont propres. Cela dit, j'adopterai certains des raisonnements exposés dans les *Décisions ORANGE* lorsque j'estime qu'il convient de le faire.

LE FARDEAU DE PREUVE INCOMBANT À CHACUNE DES PARTIES

[17] C'est à la Requérante qu'incombe le fardeau ultime de démontrer, selon la prépondérance des probabilités, que sa demande est conforme aux exigences de la Loi. L'Opposante a toutefois le fardeau de preuve initial de présenter une preuve admissible suffisante pour permettre de conclure raisonnablement à l'existence des faits allégués à l'appui de chacun des motifs d'opposition [*John Labatt Ltd c Molson Companies Ltd* (1990), 30 CPR (3d) 293 (CF 1^{re} inst), à la p 298].

APERÇU DE LA PREUVE

La preuve de l'Opposante

L'affidavit Sue

[18] Dans les paragraphes d'introduction de son affidavit, M. Sue explique son rôle auprès de l'Opposante et fournit également des renseignements généraux au sujet des activités de l'Opposante en tant que fabricant et distributeur de cigarettes, de cigares et d'autres produits de tabac.

[19] M. Sue explique qu'il a la responsabilité de préparer les projections de ventes, de réaliser les analyses de marché relativement à l'industrie du tabac, de gérer les données de vente de l'Opposante, de préparer des projections de ventes détaillées pour la planification stratégique et de recueillir et d'analyser les données de vente provenant des détaillants, des grossistes et des fournisseurs de services indépendants [para 1].

[20] M. Sue explique également que certains grossistes et détaillants fournissent volontairement à l'Opposante des données relatives aux volumes de vente de tous les produits de

tabac qu'ils vendent, ce qui comprend les produits de tiers (les Données de vente). Les Données de vente sont fournies à l'Opposante directement par les grossistes et les détaillants et, chaque semaine, des employés de l'Opposante les ajoutent à une base de données interne (la Base de données). La Base de données constitue l'un des livres comptables de l'Opposante, créé et maintenu dans la pratique normale de son commerce [para 2 et 6].

[21] M. Sue fournit ensuite les Données de vente tirées de la Base de données de l'Opposante pour les produits de tabac de tiers suivants, accompagnés de photocopies de leur emballage respectif :

- des cigares Captain Black [pièce RS-1, para 8];
- des cigares Bullseye aromatisés à la vanille [pièce RS-2, para 9];
- des cigares Backwoods Wild 'n Natural [pièce RS-3, para 10];
- des cigares Honey T aromatisés à la vanille [pièce RS-4, para 11];
- des cigares Prime Time Plus aromatisés à la vanille [pièce RS-5, para 12];
- des cigares Prime Time Plus aromatisés au rhum [pièce RS-6, para 13];
- du tabac à pipe Mac Baren Original Choice [pièce RS-7, para 14];
- des cigares Toscano Classico [pièce RS-8, para 15];
- des cigares Toscano Extra Vecchio [pièce RS-8, para 16]; et
- des cigares Toscano Toscanello [pièce RS-9, para 17].

[22] M. Sue explique que les Données de vente des produits mentionnés dans son affidavit proviennent de renseignements concernant le volume de vente fournis par des grossistes et des détaillants de tabac de chaque province au Canada, à l'exception de l'Île- du- Prince- Édouard. Il explique également que ces grossistes de tabac particuliers représentent environ 90 % des grossistes de tabac au Canada, alors que ces détaillants de tabac particuliers représentent environ 20 % des détaillants de tabac. Par conséquent, il affirme que le total des ventes de ces produits de tabac de tiers par des détaillants de tabac à l'intention des adultes fumeurs au Canada serait probablement de loin supérieur aux données rapportées [para 18 et 19].

[23] M. Sue se penche ensuite sur les cigarettes Export 'A' Smooth Taste [goût léger] de l'Opposante. Il explique que ces cigarettes sont offertes en formats « king size » et régulier, en

paquets de 20 ou de 25 cigarettes et sont expédiées dans toutes les provinces du Canada. Il fournit la quantité de cigarettes Export 'A' Smooth Taste [goût léger] fabriquées que l'Opposante a expédiée à des grossistes par millions de cigarettes (les « données d'expédition »), s'appuyant sur les ventes à des grossistes facturées par l'Opposante. M. Sue joint également comme pièce RS-10 à son affidavit une photocopie du paquet du produit de cigarettes Export 'A' Smooth Taste [goût léger] [para 20].

[24] Finalement, M. Sue atteste que l'Opposante fabrique et vend également des cigares Tueros. Il fournit les « données d'expédition » du premier produit et joint comme pièce RS-11 à son affidavit une photocopie du paquet de ce dernier [para 21].

[25] La Requérente s'est opposée à la preuve produite par la voie de l'affidavit Sue affidavit au motif qu'il s'agit de ouï-dire. Comme je l'explique ultérieurement dans ma décision, je suis d'accord avec la Requérente.

L'affidavit Grenier

[26] M. Grenier affirme que dans son rôle au sein de l'Opposante, il [TRADUCTION] « est non seulement au courant du portefeuille de produits de tabac, mais [il est] également au courant des produits de tabac de la concurrence ainsi que de leur position et de leur rendement comparativement aux marques de [l'Opposante] ». Il est également au courant des programmes et des offres de la concurrence sur le marché de détail. Il explique que [TRADUCTION] « [t]ous les renseignements sont recueillis et transmis dans les trois régions [du Canada, c'est-à-dire le Québec et les provinces de l'Atlantique, l'Ontario, ainsi que les provinces à l'ouest de l'Ontario et les trois territoires] de façon régulière [et que], à l'interne, [l'Opposante] n'établit pas de distinction entre Player's Company Inc., Imperial Tobacco Canada, Imperial Tobacco Company ou toute autre société affiliée à British American Tobacco au Canada » et que l'Opposante appelle de façon générale ces sociétés « ITCO » et Rothmans Benson & Hedges, « RBH » [para 3].

[27] M. Grenier produit une preuve du lancement annoncé par ITCO de ses cigarettes PLAYER'S TRUE (PLAYER'S AUTHENTIQUE en français).

[28] Plus précisément, M. Grenier reproduit dans son affidavit une copie d'une publicité portant sur les grands consommateurs de tabac, qui lui a été présentée [TRADUCTION] « pendant la semaine du 4 septembre 2012 au 11 septembre 2013 [sic] » et qu'Imperial Tobacco Company a placée dans *Cstore Life*, la publication officielle de l'Association canadienne des dépanneurs en alimentation. M. Grenier atteste que la publicité mentionne que le lancement canadien des cigarettes PLAYER'S TRUE a eu lieu le 19 novembre 2012 [para 7].

[29] M. Grenier affirme qu'un des arguments de vente des cigarettes PLAYER'S TRUE tient au fait qu'elles sont vendues dans un paquet 100 % recyclable. À l'appui, il reproduit dans son affidavit les documents suivants :

- Une copie de matériel promotionnel d'Imperial Tobacco Company, sous la forme d'un feuillet commercial portant sur la gamme de cigarettes PLAYER'S TRUE [TRADUCTION] « vu dans un point de vente au détail » durant la semaine du 14 novembre 2012 au 20 novembre 2012, qui a été distribué par ses représentants à des détaillants canadiens et sur lequel figurait la mention « 100 % recyclable packs » [paquets 100 % recyclables] [para 8].
- Une copie d'une fiche d'information portant sur la gamme de cigarettes PLAYER'S TRUE [TRADUCTION] « vue dans un point de vente au détail » pendant la semaine du 16 janvier 2013 au 20 janvier 2013, qui a été distribuée par les représentants d'Imperial Tobacco Company à des détaillants canadiens et sur laquelle la mention suivante figurait en français, en réponse à une question portant sur l'une des caractéristiques du paquet de cigarettes PLAYER'S AUTHENTIQUE : « un emballage 100 % recyclable » [para 9].
- Une copie d'un dépliant d'ITCO [TRADUCTION] « laissé dans un point de vente au détail » en février 2013 pour expliquer un programme commercial pour la vente au détail des cigarettes PLAYER'S TRUE, sur lequel figurait la mention « 100% recyclable packs and inner bundles » [paquets et doublure intérieure 100 % recyclables] [para 10].

[30] Finalement, M. Grenier joint comme pièce SG-2 à son affidavit des échantillons de paquets du produit PLAYER'S TRUE de la Requérante.

L'affidavit Aubin

[31] L'affidavit Aubin contient des renseignements sur [TRADUCTION] « la signification de "carton écru" ainsi que sur son apparence en fonction de la ou des couleurs ». Mme Aubin joint comme pièces CA-1 à CA-4 à son affidavit divers articles et documents relevés lors d'une recherche effectuée à l'aide du moteur de recherche Google à l'égard des mots suivants ou de combinaisons de ces mots : « unbleached » [écru], « paperboard » [carton], « bleach » [blanchiment], « paper » [papier], « production » et « pulp » [pâte]. Elle joint également comme pièces CA-5 à CA-6 à son affidavit des photocopies de documents relevés à l'aide du moteur de recherche de la *Bibliothèque et Archives Nationales du Québec* (BANQ) qu'elle a trouvés en entrant les mots « pâte à papier », « blanchiment », « bleach » [blanchiment], « pulp » [pâte] ou une combinaison de ces mots pour tout ouvrage ou toute publication dans la collection de la BANQ [para 1 à 7].

[32] D'après la recherche susmentionnée, Mme Aubin explique la composition du papier et du carton, ainsi que la gamme de couleurs du carton écru [para 8 à 16].

[33] La Requérante s'est opposée à l'affidavit Aubin puisqu'il constitue un témoignage d'opinion inadmissible d'un membre du cabinet de l'Opposante relativement à une question litigieuse. Comme j'expliquerai ultérieurement dans ma décision, j'estime que l'affidavit Aubin est en partie admissible.

La preuve de la Requérante

L'affidavit Furfaro

[34] Dans les paragraphes d'introduction de son affidavit, M. Furfaro fournit des renseignements généraux au sujet de la propriété de la gamme de cigarettes PLAYER'S TRUE et de l'octroi d'une licence à cet égard. Il explique qu'à la suite de la fusion des filiales d'ITCan, Player's Company Inc. (Player's Co.) et John Player & Sons Ltd. (John Player), le 1^{er} janvier 2015, la propriété des présentes demandes a été transférée de Player's Co. à l'entreprise issue de la fusion, également appelée John Player & Sons Ltd. [para 2].

[35] M. Furfaro affirme que jusqu'au 1^{er} janvier 2015, John Player détenait une licence octroyée par Player's Co. relativement à l'emploi de toutes les marques de commerce de Player's Co. en liaison avec la fabrication et la vente de produits de tabac. Il explique que, aux termes de l'accord de licence, Player's Co. exerçait [TRADUCTION] « un contrôle direct et indirect sur les caractéristiques et la qualité des produits de tabac fabriqués et vendus sous licence par John Player ». Plus précisément, la licence [TRADUCTION] « comportait des conditions qui obligeaient John Player » à fabriquer et à emballer les produits vendus sous les marques de commerce de Player's Co. en conformité stricte avec les spécifications et les normes établies par Player's Co., à soumettre les matières employées dans la fabrication des produits pertinents aux fins d'approbation, à soumettre des échantillons du produit final à Player's Co. aux fins d'approbation et à rendre ses installations en tout temps disponibles aux fins d'inspection par Player's Co. M. Furfaro affirme que la licence autorisait John Player à sous-licencier ses droits à des tiers et que, de ce fait, John Player a sous-licencié ses droits à ITCan aux mêmes conditions que celles de l'accord de licence entre Player's Co. et John Player. Il affirme également que depuis le 1^{er} janvier 2015, John Player & Son Ltd. continue de licencier ses droits aux marques de commerce à ITCan aux mêmes conditions [para 3].

[36] M. Furfaro affirme que, aux termes des licences susmentionnées, ITCan fabrique, commercialise et vend les produits de la gamme de cigarettes PLAYER'S TRUE au Canada depuis au moins aussi tôt que le 5 novembre 2012, par l'entremise de son distributeur Imperial Tobacco Company Limited (ITCo), à des détaillants de cigarettes qui vendent les cigarettes à des adultes fumeurs [para 4]. M. Furfaro appelle Player's Co., John Player, John Player & Sons Ltd., ITCan et ITCo collectivement Player's; je ferai de même dans l'examen de son affidavit.

[37] M. Furfaro affirme qu'en novembre 2012 Player's a lancé la gamme de cigarettes PLAYER'S TRUE au Canada avec une campagne de mise en marché. Il explique que [TRADUCTION] « les produits de la gamme de cigarettes PLAYER'S TRUE sont vendus dans un paquet de couleur brune ayant l'apparence de carton écru (le PAQUET BRUN) » [para 5]. Comme M. Furfaro fait par la suite référence dans son affidavit au « PAQUET BRUN », je ferai de même dans l'examen de son affidavit.

[38] M. Furfaro explique que la gamme de cigarettes PLAYER'S TRUE (PLAYER'S AUTHENTIQUE en français) comprend trois « variantes », à savoir, les cigarettes PLAYER'S TRUE « Canadian Blend » [mélange canadien], les cigarettes PLAYER'S TRUE « Special Blend » [mélange spécial], et les cigarettes PLAYER'S TRUE « Plain » [nature] (ci-après collectivement appelées la gamme de cigarettes PLAYER'S TRUE, sauf indication contraire). Il joint comme pièces A.1 à A.3 à son affidavit des photographies d'exemples représentatifs de ces variantes commercialisées dans le PAQUET BRUN [para 6].

[39] M. Furfaro affirme que [TRADUCTION] « Player's a choisi [l]a couleur brune ayant l'apparence de carton écru [...] parce que la couleur était considérée comme très distinctive, inoubliable et attrayante, et parce que la couleur n'était pas été utilisée pour des paquets de cigarettes vendus par un autre fabricant, importateur ou distributeur de cigarettes au Canada » au moment où les cigarettes PLAYER'S TRUE ont été lancées en novembre 2012 » [para 7].

[40] M. Furfaro se penche ensuite sur les ventes de la gamme de cigarettes PLAYER'S TRUE dans le PAQUET BRUN. Il affirme que du 4 novembre 2012 aux dates de production des présentes déclarations d'opposition (c'est-à-dire le 25 février 2014 et le 28 avril 2014, respectivement), Player's [TRADUCTION] « a vendu plus de 1 900 000 paquets (comportant chacun 20 cigarettes) de cigarettes PLAYER'S TRUE dans le PAQUET BRUN à des détaillants de cigarettes au Canada, ce qui représente des ventes de plus de [14 800 000 \$/17 900 000 \$ CAN] » [para 8]. Le tableau ci-dessous établit la répartition annuelle du nombre de paquets et du total des ventes de cigarettes PLAYER'S TRUE vendues dans le PAQUET BRUN au Canada du 4 novembre 2012 au 30 juin 2015 [para 9].

| Année | Paquets de cigarettes (plus de) | Montant des ventes (plus de) |
|--|--|-------------------------------------|
| 2012 (du 4 nov. au 31 déc.) | 450 000 | 3 350 000 \$ |
| 2013 | 1 275 000 | 10 275 000 \$ |
| 2014 | 875 000 | 7 825 000 \$ |
| 2015 (du 1 ^{er} janv. au 30 juin) | 375 000 | 3 475 000 \$ |
| TOTAL : | 2 975 000 | 24 925 000 \$ |

[41] M. Furfaro affirme que bien que le lancement à l'échelle nationale des cigarettes PLAYER'S TRUE ait eu lieu le 19 novembre 2012, ou vers cette date, Player's a commencé à

vendre les cigarettes PLAYER'S TRUE dans le PAQUET BRUN au Canada à des détaillants de cigarettes au cours des semaines qui ont précédé le lancement à l'échelle nationale, et ce, depuis au moins aussi tôt que le 5 novembre 2012. Il explique qu'il s'agit d'une [TRADUCTION] « pratique très courante dans l'industrie » et que c'est « la meilleure façon de coordonner, déclencher et gérer adéquatement un lancement de produit d'une telle envergure à l'échelle nationale » [para 10]. À l'appui, M. Furfaro joint les pièces suivantes à son affidavit :

- Pièce B : Une copie d'un rapport généré à partir de la base de données sur les ventes d'ITCan faisant état des ventes des cigarettes PLAYER'S TRUE dans le PAQUET BRUN en Ontario les 4 et 5 novembre 2012 [para 11].
- Pièce C : Des copies de factures représentatives de ventes des cigarettes PLAYER'S TRUE dans le PAQUET BRUN à divers détaillants de cigarettes au Canada [para 12].

[42] En ce qui concerne la promotion autorisée de la gamme de cigarettes PLAYER'S TRUE au Canada, M. Furfaro affirme que de novembre 2012 au milieu de l'année 2013, Player's a dépensé [TRADUCTION] « approximativement 900 000 \$ » pour diffuser des renseignements au sujet de la gamme de cigarettes PLAYER'S TRUE dans le PAQUET BRUN à l'intention de détaillants de cigarettes et d'adultes fumeurs au Canada en [TRADUCTION] « utilisant des documents mettant l'accent sur la couleur brune ayant l'apparence de carton écru », comme la couleur utilisée sur le PAQUET BRUN [para 13 et 14]. À l'appui, M. Furfaro joint les pièces suivantes à son affidavit :

- Pièce D : Des images d'un coffret de présentation utilisé par les représentants de commerce de Player's pour informer les détaillants au sujet des produits PLAYER'S TRUE partout au Canada. M. Furfaro affirme qu'approximativement 75 coffrets de présentation ont été distribués [para 14a].
- Pièce E : Des images d'affiches d'arrière-boutique représentatives à l'intention des détaillants. M. Furfaro affirme que ces affiches auraient présenté les produits PLAYER'S TRUE dans le PAQUET BRUN et qu'elles ont été distribuées dans [TRADUCTION] « plus de 20 000 points de vente dans l'ensemble du Canada » [para 14b].
- Pièce F : Des images d'une brochure représentative distribuée aux détaillants et décrivant les cigarettes PLAYER'S TRUE dans le PAQUET BRUN. M. Furfaro affirme que

[TRADUCTION] « ces brochures ont été distribuées à plus de 20 000 points de vente dans l'ensemble du Canada » [para 14 c].

- Pièce G : Des images d'un tableau de présentation pédagogique utilisé par les représentants de commerce de Player's pour informer les détaillants au sujet des produits PLAYER'S TRUE. M. Furfaro affirme que [TRADUCTION] « Player's a distribué approximativement 450 de ces tableaux de présentation à des représentants de commerce pour qu'ils les présentent à des détaillants partout au Canada » [para 14d].
- Pièce H : Des copies de photographies représentatives de l'intérieur d'une fourgonnette utilisée par des représentants de commerce. L'intérieur de la fourgonnette [TRADUCTION] « était de la même couleur brune ayant l'apparence de carton écru, pour éduquer les détaillants au sujet de la gamme de cigarettes PLAYER'S TRUE ». M. Furfaro affirme qu'au moment du lancement des cigarettes PLAYER'S TRUE dans le PAQUET BRUN, la fourgonnette s'était rendue dans [TRADUCTION] « plus de 500 points de vente de Calgary, Toronto et Vancouver » [para 15].
- Pièce I : Des photographies de boîtes à allumettes distribuées par Player's aux détaillants [TRADUCTION] « pour la vente aux adultes fumeurs, lesquelles étaient de la même couleur brune ayant l'apparence de carton écru, comme la couleur utilisée sur le PAQUET BRUN ». M. Furfaro affirme que [TRADUCTION] « plus d'un million de ces boîtes à allumettes ont été distribuées dans plus de 20 000 points de vente partout au Canada » au moment du lancement à l'échelle nationale des cigarettes PLAYER'S TRUE dans le PAQUET BRUN [para 16].
- Pièce J : Des échantillons représentatifs d'affiches présentant les produits PLAYER'S TRUE dans le PAQUET BRUN [TRADUCTION] « pour diffuser des renseignements au sujet des produits PLAYER'S TRUE aux adultes fumeurs canadiens ». M. Furfaro affirme que ces affiches étaient apposées dans plus de 250 [TRADUCTION] « établissements pour adultes » au Canada de novembre 2012 au milieu de l'année 2013 [para 17].

L'affidavit Dinelle

[43] M. Dinelle joint comme pièce A à son affidavit un exemplaire de l'énoncé de pratique datant du 6 décembre 2000 intitulé « Marques à trois dimensions » (*Énoncé de pratique sur les*

marques à trois dimensions) qu'il a trouvé sur le site Web de l'Office de la propriété intellectuelle du Canada (OPIC). Il joint également comme pièces B à D à son affidavit des imprimés des définitions des termes « paperboard » [carton] et « bleached » [blanchi] tirées du dictionnaire en ligne *Merriam-Webster*.

L'affidavit Owens

[44] Mme Owens joint comme pièce A à son affidavit des renseignements sur 12 enregistrements de marques de commerce concernant des marques de couleur visant différents produits appartenant à des tiers qu'elle a imprimés depuis le système CDName Search Corp le 2 septembre 2015.

ANALYSE

Motifs d'opposition fondés sur l'article 30*h*) invoqués aux paragraphes 1*k*), 1*l*) et 1*m*) de la déclaration d'opposition modifiée

[45] L'Opposante a fait valoir que [TRADUCTION] :

k) Le dessin produit dans la demande relative à la MARQUE DE COMMERCE alléguée n'est pas une représentation exacte ou significative de la MARQUE DE COMMERCE de la Requérante dans le contexte de la description écrite puisque la demande indique que la MARQUE DE COMMERCE visée par les demandes est [TRADUCTION] « la couleur brune ayant l'apparence de carton écru » appliquée au dessin. L'expression [TRADUCTION] « la couleur brune ayant l'apparence de carton écru » n'est pas une couleur; elle est vide de sens [en contravention de l'alinéa 30*h*) de la Loi].

l) Le dessin produit dans la demande relative à la MARQUE DE COMMERCE alléguée n'est pas une représentation exacte ou significative de la MARQUE DE COMMERCE de la Requérante dans le contexte de la description écrite figurant dans la demande. Ensemble, le dessin et la description écrite de la couleur revendiquée [TRADUCTION] « couleur brune ayant l'apparence de carton écru » (dans la mesure où elle est considérée comme une couleur) sont ambigus ou créent de la confusion puisque cela ne permet pas au lecteur de déterminer précisément quelle couleur est revendiquée en raison de la mention vague, imprécise ou indéterminée de la couleur [TRADUCTION] « brune ayant l'apparence de carton écru » [en contravention de l'alinéa 30*h*) de la Loi].

m) Le dessin produit dans la demande relative à la MARQUE DE COMMERCE alléguée n'est pas une représentation exacte ou significative de la MARQUE DE COMMERCE de la Requérante dans le contexte de la description écrite figurant dans la demande. La demande est ambiguë et crée de la confusion en ce sens que la portée de la

marque de commerce n'a pas été précisément décrite. Dans la mesure où il s'agit d'une description de couleur, les mots [TRADUCTION] « la couleur brune ayant l'apparence de carton écru » ne suffisent pas à préciser une marque de commerce unique puisque le carton écru pourrait décrire une gamme de couleurs [en contravention de l'alinéa 30*h*) de la Loi].

[46] En réponse, la Requérante soutient qu'il est bien établi qu'il n'est pas nécessaire de mentionner une intensité particulière dans une demande relative à une marque de commerce concernant une couleur unique et que :

La description dans la présente demande décrit très précisément la couleur (à savoir, le brun) de même que le fini particulier (à savoir, ayant l'apparence de carton écru) d'une façon qui soit compréhensible d'emblée pour un profane comme pour un commerçant de l'industrie du tabac. En effet, nous soulignons que bien que l'Opposante prétende dans certains motifs d'opposition que la description [TRADUCTION] « couleur brune ayant l'apparence de carton écru » est vide de sens, dans d'autres motifs d'opposition, l'Opposante affirme que la même marque de commerce est clairement descriptive, au titre de l'article 12(1)*b*) de la Loi, d'un produit [TRADUCTION] « fait de carton écru ».

Il est assez fréquent pour le requérant d'une marque de commerce d'utiliser un article si bien connu (comme le carton écru en l'espèce) pour décrire le fini particulier d'une couleur. En effet, certains enregistrements de marques de commerce de tiers sur lesquels l'Opposante cherche à s'appuyer dans la présente procédure d'opposition utilisent le même genre d'expressions pour décrire le fini particulier d'une couleur; à titre d'exemple, LMC591146, qui comprend la revendication de couleur suivante [TRADUCTION] :

La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. Les bordures supérieures et inférieures sont dorées. Le mot AMPHORA est blanc et l'arrière-plan est en orange fuligineux à brun, représenté sous forme marbrée. L'écusson au centre supérieur est doré, à l'exception de l'urne du centre, qui est blanche accentuée d'un relief doré.

[47] À cet égard, les observations de la Requérante ne réussissent pas à me convaincre.

[48] J'estime que la description [TRADUCTION] « ...la couleur brune ayant l'apparence de carton écru... » est ambiguë en ce sens qu'elle ne définit pas clairement en quoi consiste la Marque visée par les demandes pour les raisons suivantes :

[49] Premièrement, bien que la Requérante soutienne que l'expression [TRADUCTION] « ...brune ayant l'apparence de carton écru » serve à décrire [TRADUCTION] « le fini particulier de la couleur brune », la description de la Marque dans chacune des demandes ne mentionne pas explicitement le terme « finish » [fini] en soi.

[50] Deuxièmement, contrairement à la position de la Requérente, il n'apparaît pas clairement que l'expression [TRADUCTION] « ... ayant l'apparence de carton écru » serait nécessairement comprise comme décrivant [TRADUCTION] « un type de fini particulier », plutôt que de décrire autre chose, comme une nuance ou une intensité particulière de la couleur brune, comme je l'indique ci-dessous.

[51] Troisièmement, la Requérente n'indique pas clairement ce qu'elle entend, ou pourrait entendre par [TRADUCTION] « un type de fini ayant l'apparence de carton écru ». L'expression [TRADUCTION] « carton écru » ne décrit pas un [TRADUCTION] « fini » en soi. En fait, il est impossible d'associer un type de fini unique particulier à l'expression [TRADUCTION] « carton écru » puisque que le carton écru peut être de type, de qualité et de fini variés, comme l'indiquent les différents résultats de recherche joints comme pièces CA-1 à CA-6 à l'affidavit Aubin [voir, entre autres, les pièces CA-2 et CA-3].

[52] À cet égard, examinant la contestation de la Requérente relativement à l'admissibilité de l'affidavit Aubin, et à l'exception de ces parties de l'affidavit Aubin qui présentent une opinion personnelle de ce que peut être la couleur du carton écru, ce dont je ne tiens pas compte, je n'ai aucune raison de croire que les différents extraits et/ou imprimés des ouvrages de référence, des manuels, des glossaires et des autres documents de référence scientifiques et publications spécialisées liés à la production, à la composition et aux caractéristiques du carton, et plus précisément du carton écru, joints à l'affidavit de Mme Aubin, ne sont pas objectifs et fiables [voir, par analogie, *Roots Corporation c YM Inc. (Sales)*, 2019 FC 16, aux para 14 et 23]. Les critères de recherche de Mme Aubin sont clairs et transparents. La Requérente avait la possibilité de contre-interroger Mme Aubin au sujet de son affidavit et/ou de présenter une preuve à ce même sujet. À cet égard, je souligne que les définitions du dictionnaire des mots « paperboard » [carton] et « bleached » [blanchi] jointes à l'affidavit Dinelle n'aident pas à déterminer ce qu'est, ou ce que pourrait être, une [TRADUCTION] « apparence de carton écru ».

[53] Pour revenir au soi-disant [TRADUCTION] « type de fini ayant l'apparence de carton écru » mentionné par la Requérente, je souligne que M. Furfaro a expliqué en contre-interrogatoire que l'expression [TRADUCTION] « brune ayant l'apparence de carton écru » désignerait « cette apparence de papier brun de type kraft » dont « le fini est d'aspect rugueux »,

selon l'extrait ci-dessous tiré de la transcription de son contre-interrogatoire. Ce n'est toutefois pas ce qu'indique la description de la Marque. De plus, M. Furfaro a confirmé en contre-interrogatoire que le carton écru n'a pas toujours la même apparence.

Mme STYLIANI (STELLA) SYRIANOS :

Q. [41] Bon, j'ai simplement souligné qu'il s'agissait du même, bon.

Passons donc au paragraphe 7 de votre affidavit.

Donc, au paragraphe 7 vous parlez de :

« *La couleur brune ayant
l'apparence de carton écru.* »

Qu'est-ce au juste que du carton écru?

R. Le carton écru est une combinaison de la couleur et du fini que nous utilisons véritablement pour PLAYER'S TRUE, c'est cette apparence de papier brun de type kraft.

Q. [42] Bon, et par « apparence de papier brun de type kraft », nous parlons de papier kraft?

R. Oui, je parle de papier kraft.

Q. [43] Bon, alors à quoi ressemble le carton écru?

R. C'est brun, et le fini est d'aspect rugueux, et, ici encore, c'est, c'est un genre de brun écru pâle.

Q. [44] Alors est-ce à dire que le carton écru a toujours la même apparence?

R. Non.

Q. [45] Donc si il n'a pas toujours la même apparence, qu'est-ce que, comment varie-t-il?

R. Nous avons été en mesure de choisir une couleur spécifique de carton écru que nous voulions utiliser.

Ici encore, il serait possible de choisir un carton écru plus pâle ou plus foncé en matière de couleur et de texture.

[54] Quatrièmement, si l'expression [TRADUCTION] « ... couleur brune ayant l'apparence de carton écru » est interprétée comme cherchant à décrire une nuance ou une intensité particulière de la couleur brune, cette nuance ou cette intensité demeure vague puisque [TRADUCTION]

« carton écru » n'est pas une couleur en soi et pourrait, dans les faits, correspondre à différentes couleurs (allant non seulement de brun très pâle à brun foncé, mais aussi à gris, voire havane ou jaunâtre) selon la nature de la matière première utilisée dans le procédé de fabrication et la méthode utilisée pour l'extraction des fibres de leur source dans le procédé de fabrication (c'est-à-dire la méthode de réduction en pâte), comme l'illustrent, ici encore, les différents résultats de recherche joints comme pièces CA-1 à CA-6 à l'affidavit Aubin [voir, entre autres, les pièces CA-1, CA-2 et CA-6].

[55] À cet égard, ce n'est pas parce que la Loi ou le *Règlement sur les marques de commerce*, DORS 96/195 (le Règlement) n'exige pas qu'un requérant mentionne précisément la nuance ou l'intensité de la couleur revendiquée [*Novopharm Ltd c Pfizer Products Inc*, 2009 CarswellNat 4119 (COMC) au para 23; *Décision 226, supra*, au para 46], qu'un requérant ne peut pas choisir de revendiquer une nuance ou une intensité particulière, comme faire référence au nuancier PANTONE, un langage standard pour l'identification des couleurs. De même, ce n'est pas parce que la Loi ou le Règlement n'exige pas que la Requérante mentionne spécifiquement la nuance ou l'intensité de la couleur brune que cela rend nécessairement l'expression [TRADUCTION] « ...brune ayant l'apparence de carton écru » claire et acceptable dans les présentes affaires.

[56] En effet, la Requérante aurait pu choisir de simplement revendiquer [TRADUCTION] « la couleur brune appliquée à la surface visible de l'emballage particulier, comme l'illustre le dessin ci-joint... » comme elle l'a fait dans ses autres demandes relatives à des marques de commerce produites à l'égard des couleurs « orange » et [TRADUCTION] « violette », comme en fait foi la pièce MG-2 jointe à l'affidavit Goudreau. La Requérante a toutefois choisi de décrire davantage la couleur brune en ajoutant l'expression vague et ambiguë [TRADUCTION] « ...ayant l'apparence de carton écru... ».

[57] En conséquence, pour toutes les raisons susmentionnées, j'estime que la description de la Marque n'indique pas clairement en quoi consiste la marque de commerce. En effet, j'estime que la Requérante n'a pas fourni suffisamment de renseignements permettant de décrire la marque de commerce telle qu'elle est revendiquée et employée [voir *Novopharm Ltd c Burroughs Wellcome Inc* (1994), 58 CPR (3d) 513 (CF 1^{re} inst); conf 52 CPR (3d) 263, à la p 268 (COMC)]. Comme il a été expliqué dans *Novopharm Ltd c Astra Aktiebolag* (2000), 6 CPR (4th) 16 (CF 1^{re} inst), la

description écrite doit permettre de définir les limites de l'enregistrement de la marque de commerce et de préciser la portée du monopole. J'estime que tel n'est pas le cas en l'espèce.

[58] Par conséquent, les motifs d'opposition invoqués aux paragraphes 1k), 1l) et 1m) de la déclaration d'opposition modifiée sont accueillis dans les deux affaires.

Motif d'opposition fondé sur l'article 2 invoqué au paragraphe 3f) de la déclaration d'opposition modifiée

[59] L'Opposante allègue que la Marque n'est pas distinctive au sens de l'article 2 de la Loi parce qu'elle ne distingue pas et n'est pas adaptée à distinguer les Produits de la Requérante des produits de tabac d'autres commerçants dont les produits de tabac sont vendus dans des emballages dont la couleur est semblable à celle de la Marque alléguée.

[60] La date pertinente pour l'examen des circonstances entourant ce motif d'opposition est la date de production des déclarations d'opposition respectives (c'est-à-dire le 25 février 2014 relativement à la Demande 729 et le 28 avril 2014 relativement à la Demande 733) [*Andres Wines Ltd c E & J Gallo Winery* (1975), 25 CPR (2d) 126 (CAF), à la p 130; et *Park Avenue Furniture Corp c Wickes/Simmons Bedding Ltd* (1991), 37 CPR (3d) 413 (CAF), à la p 424]. L'Opposante a le fardeau de preuve initial d'établir les faits allégués à l'appui de son motif d'opposition fondé sur l'absence de caractère distinctif. Après s'être acquittée de ce fardeau de preuve, la Requérante a le fardeau ultime de démontrer que la Marque est adaptée à distinguer ou distingue véritablement ses Produits de ceux de tiers dans l'ensemble du Canada [*Muffin Houses Inc c The Muffin House Bakery Ltd* (1985), 4 CPR (3d) 272 (COMC)].

[61] Pour s'acquitter de son fardeau de preuve à l'égard de ce motif, l'Opposante doit établir qu'il y a eu emploi par des tiers d'emballages de couleur semblable dans une mesure suffisante pour faire perdre à la Marque son caractère distinctif [*Motel 6, Inc c No 6 Motel Ltd* (1981), 56 CPR (2d) 44 (CF 1^{re} inst), à la p 58].

[62] Comme je l'ai souligné dans l'aperçu de la preuve ci-dessus, l'Opposante a présenté, par la voie de l'affidavit Sue, une preuve concernant divers produits de tabac de tiers vendus au Canada. Plus précisément, l'affidavit Sue fait état de 12 de ces produits, dont 10 qui, à mon avis, présentent vraisemblablement différentes nuances de la couleur brune sur leur emballage (trois

sont des cigares aromatisés et les sept autres produits de tabac, dont deux marques de cigares et de cigarettes de l'Opposante, ne sont pas aromatisés). L'emballage des deux autres produits n'est pas à proprement parler de couleur brune.

[63] Comme il est indiqué ci-dessus, la Requérante s'est opposée à l'affidavit Sue au motif qu'il s'agit de oui-dire. Bien que la Requérante ne se soit pas opposée aux Données de ventes en tant que telles, la Requérante souligne que M. Sue a admis en contre-interrogatoire qu'il ignorait qui avait acheté les produits présentés aux pièces RS-1 à RS-11, ainsi que l'endroit et le moment où ils avaient été achetés; qu'il n'avait jamais vu les produits annoncés au Canada ou présentés dans un point de vente au détail au Canada; et qu'il ignorait comment les produits auraient été présentés dans un point de vente au détail aux dates pertinentes.

[64] Bien que je puisse avoir été disposée à admettre que les Données de vente fournies par M. Sue satisfont aux critères de la nécessité et de la fiabilité, j'estime que ce n'est pas le cas des photocopies d'échantillons d'emballages jointes comme pièces RS-1 à RS-11 à son affidavit. À cet égard, j'admets que M. Sue a confirmé en contre-interrogatoire que sa description de poste ne comprend pas l'examen ou l'analyse des emballages, des produits et des publicités des concurrents de l'Opposante. Toutefois, M. Sue a également confirmé en contre-interrogatoire que la Base de données consultée pour la préparation de son affidavit ne comprend pas d'images des produits décrits dans les présentes. Je ne peux que convenir avec la Requérante que le fait que M. Sue ignore comment les produits décrits dans son affidavit auraient été présentés dans un point de vente au détail aux dates pertinentes met en doute la fiabilité de son témoignage. J'estime donc que cette preuve constitue une preuve par oui-dire inadmissible.

[65] Compte tenu de ce qui précède, je ne suis pas convaincue que l'Opposante s'est acquittée du fardeau de preuve qui lui incombait en vertu de l'article 38(2)d) de la Loi. Par conséquent, le motif d'opposition énoncé au paragraphe 3f) de la déclaration d'opposition est rejeté dans les deux affaires.

[66] Je tiens à ajouter que si l'Opposante avait demandé et obtenu la permission de produire une preuve supplémentaire pour remédier à cette situation, j'aurais accueilli le motif d'opposition fondé sur l'absence de caractère distinctif pour les raisons suivantes.

a. Emploi d'emballages bruns en liaison avec des cigarettes

[67] L'Opposante fait la preuve de ventes au Canada de son propre produit de cigarettes — les cigarettes Export 'A' Smooth Taste [goût léger] — dont l'emballage présente vraisemblablement une nuance de brun. Plus précisément, au paragraphe 20 de son affidavit, M. Sue explique que le produit de cigarettes Export 'A' Smooth Taste [goût léger] est fabriqué et vendu par l'Opposante à des grossistes partout au Canada et fournit ensuite des données de ventes connexes et des échantillons d'emballages [pièce RS-10].

[68] Comme indiqué précédemment dans l'examen du dossier, les affidavits de M. Sue produits par l'Opposante relativement à la Demande 729 et à la Demande 733 ont été souscrits à des dates différentes. En raison de la disponibilité des Données de ventes utilisées par M. Sue au moment de souscrire ses affidavits, je souligne que ces documents font état de chiffres légèrement différents. Je souligne entre autres que son affidavit relativement à la Demande 729 comprend des volumes de ventes pour les 8 premières semaines de 2014 pour la plupart des produits mentionnés ici, alors que son affidavit relativement à la Demande 733 comprend des volumes de ventes pour les 35 premières semaines de 2014. De plus, particulièrement en ce qui concerne le produit de cigarettes Export 'A' Smooth Taste [goût léger] [pièce RS-10], M. Sue fournit des volumes de ventes de cigarettes sans établir une correspondance en paquets équivalents et explique que les données en question font état des paquets de formats « king size » et régulier de 20 et 25 cigarettes. Dans mon examen supplémentaire de ces données, je souligne que les ventes en 2014 ne sont pas plus précisément réparties par semaine et que le volume de cigarettes n'est pas réparti selon chaque format de paquet de cigarettes vendu. Par mesure de précaution, je n'ai donc considéré que les ventes de cigarettes datant de 2010 à 2013, que j'ai divisées par 25 pour établir une correspondance prudente en paquets, comme si je ne tenais compte que de la vente de paquets de 25 cigarettes.

[69] Cela dit, je souligne toutefois que plus de 86 millions de paquets de cigarettes Export 'A' Smooth Taste [goût léger] ont été vendus avant les dates pertinentes.

[70] Pour sa part, la Requérante soutient que les cigarettes Export 'A' Smooth Taste [goût léger] sont offertes dans un [TRADUCTION] « paquet de couleur dorée plutôt que brune ».

Respectueusement, je ne souscris pas à la prétention de la Requérante.

[71] En l'absence d'autres représentations à cet égard, je souligne que le *Canadian Oxford Dictionaries* définit les mots « brown » [brun] et « gold » [doré] comme suit [TRADUCTION] :

brown [brun]

« ayant la couleur produite par un mélange de rouge, de jaune et de noir, comme du bois foncé ou de la terre fertile »;

« une couleur brune ou un pigment brun ».

golden [doré]

« un métal précieux jaune, l'élément chimique portant le numéro atomique 79, utilisé particulièrement en bijouterie et en décoration et pour garantir la valeur des devises »;

« la couleur de l'or »;

« de la couleur de l'or »; ou comme

« quelque chose de précieux, de beau ou de brillant ».

[72] Bien que je convienne que l'or et le brun sont des couleurs qui peuvent venir dans différentes nuances et intensités pouvant éventuellement s'apparenter (la couleur jaune étant une composante de la couleur brune), je ne considère pas que les paquets de cigarettes ci-dessus présentent des tons principalement jaunes, métalliques ou miroitant, caractéristiques de la couleur dorée, et je ne suis pas convaincue que les consommateurs les percevraient ainsi non plus. Bien qu'une partie de l'écriture qui figure sur les paquets montrés en pièce RS-10 soit difficile à déchiffrer, je souligne que rien ne suggère qu'il s'agit d'une autre couleur que le brun. À cet égard, contrairement à l'allégation de la Requérante, j'estime que le fait que son déposant, M. Furfaro, puisse avoir qualifié le produit de cigarettes Export 'A' Smooth Taste [goût léger] d'« Export 'A' Gold » [doré] en contre-interrogatoire dans le cadre de la discussion portant sur d'autres paquets de cigarettes bruns, cela ne suffit pas en soi à étayer la conclusion que ledit produit est connu ainsi sur le marché. Quoi qu'il en soit, même si c'était le cas, il est possible que la mention de « gold » [doré] dans la désignation éventuelle du produit puisse également être perçue comme élogieuse (à titre d'exemple, comme une suggestion de la catégorie ou de la qualité des cigarettes Export 'A'). Dans tous les cas, je ne suis pas convaincue que cela suppose inévitablement que les consommateurs percevraient la couleur présentée sur ces emballages comme étant dorée plutôt que brune. M. Furfaro a lui-même admis, lorsqu'on lui a demandé en contre-interrogatoire si la couleur brune était utilisée par tout autre négociant en tabac au

moment du lancement de la Marque, qu'il était au courant de l'existence du produit de cigarettes de l'Opposante ci-dessus vendu dans un paquet [TRADUCTION] « de couleur plus caramel foncé et riche que brune » [transcription du contre-interrogatoire de Paul Furfaro, p 54 et 55, Q 108 à 112].

[73] De plus, ayant conclu que la description que fait la Requérante de la couleur est ambiguë et ne définit pas clairement en quoi consiste la Marque, il est difficile d'accorder un quelconque poids à l'argument de la Requérante portant que [TRADUCTION] « aucun des emballages de produit compris dans l'affidavit Sue ne représente la couleur brune ayant l'apparence de carton écru » puisqu'on ne sait trop de quelle couleur il s'agit ou pourrait s'agir. À cet égard, l'Opposante soutient que si, après examen des motifs d'opposition ci-dessus fondés sur la non-conformité, on arrive à la conclusion qu'il n'est pas nécessaire que la Requérante mentionne la nuance ou l'intensité particulière de la couleur revendiquée dans sa demande relative à la Marque, il s'ensuit alors que toutes les nuances et les intensités de la couleur en question, faisant partie de la revendication de couleur de la Requérante, devraient être réputées pertinentes à l'examen de tout emploi par des tiers au sens du présent motif. Sous réserve de mes commentaires qui suivent à l'égard des arômes et dans le contexte d'un examen permettant de savoir si les consommateurs seraient habitués à voir des produits de tabac vendus dans des emballages de couleur brune sur le marché du tabac, je ne peux qu'être d'accord.

[74] Pour conclure, la quantité de cigarettes Export 'A' Smooth Taste [goût léger] démontrée par l'Opposante semble être suffisante pour étayer la conclusion portant que les consommateurs étaient habitués à voir des cigarettes vendues dans des paquets présentant différentes nuances de brun aux dates pertinentes. Je reviendrai donc sur ce point un peu plus loin.

b. Emploi d'emballages bruns en liaison avec d'autres produits de tabac

[75] L'Opposante produit également une preuve se rapportant à ses propres produits de tabac et à ceux de tiers, autres que des cigarettes, vendus dans des emballages arborant différentes nuances de brun, c'est-à-dire principalement des cigares, des cigarillos et du tabac. Comme il est indiqué dans les *Décisions ORANGE, supra*, les cigarettes, les cigares et le tabac sont tous des produits connexes, qui font tous partie de l'industrie du tabac et, même si je présumais qu'ils visent un segment démographique, de clientèle ou de marché différent de ladite industrie, cela ne

change en rien le fait qu'ils sont généralement vendus côte à côte par les mêmes voies de commercialisation. J'estime donc que la preuve relative aux produits autres que des cigarettes est pertinente en ce qui a trait à ce motif.

[76] Considérant d'abord ce produit de l'Opposante, au paragraphe 21 de son affidavit, M. Sue explique que l'Opposante fabrique et vend des cigares Tueros [pièce RS-11] à des grossistes au Canada, lesquels, je le souligne, sont présentés dans des emballages de couleur brune. D'après l'examen des données de ventes correspondantes fournies par M. Sue, je souligne également qu'environ 6 667 emballages de ce produit ont été vendus de 2010 à 2013. Bien que ce nombre puisse sembler minimal en soi, il convient de le garder à l'esprit et d'en tenir compte dans la discussion ci-dessous portant sur les produits de tabac de tiers.

[77] En ce qui concerne les produits de tabac de tiers autres que des cigarettes, les emballages de trois d'entre eux présentent des indications d'arôme, à savoir la vanille et le rhum. À cet égard, je n'estime pas qu'il convienne de considérer la mention « wild 'n natural » [sauvage et naturel] figurant sur l'un des emballages de cigares comme étant un arôme au même titre que ceux présentés par la Requérante. Je préfère considérer cette mention comme suggestive du profil de mélange/goût du produit (au même titre que des indications comme « smooth taste » [goût léger]).

[78] S'appuyant sur les *Décisions ORANGE, supra*, la Requérante soutient que tous les produits aromatisés représentent une preuve [TRADUCTION] « non pertinente en ce qui a trait à la question du caractère distinctif [...] parce que les consommateurs comprendraient que la couleur de l'emballage est évocatrice de l'arôme plutôt que d'être utilisée comme marque de commerce » [soulignement ajouté]. À l'appui de cette allégation, la Requérante renvoie plus précisément au paragraphe 58 de la *Décision CF 608*, reproduit ci-dessous [TRADUCTION] :

Deuxièmement, une bonne partie de la preuve de JTI a trait à des produits affichant le mot « peach » (pêche) sur l'emballage. À mon avis, il était loisible à la Commission de conclure que ces produits seront associés à la couleur pêche, plutôt qu'à la couleur orange. Il s'agit là d'une question d'appréciation de la preuve concernant un enjeu relevant du cœur même de l'expertise de la Commission. JTI n'évoque pas la non-pertinence des produits de couleur pêche. La déférence est donc de mise à l'égard de cette conclusion de fait. [soulignement ajouté]

[79] Je souligne que cet extrait tiré de la *Décision CF 608* renvoie aux commentaires formulés par la membre de la Commission Folz au paragraphe 48 de la *Décision 116* et au paragraphe 42 de la *Décision 117* [TRADUCTION] :

Parmi les cinq produits du tabac de tiers à l'égard desquels M. Sue a fourni des données de ventes antérieures à la date pertinente, trois d'entre eux mentionnent le mot « peach » [pêche] sur leur emballage. Cela m'indique qu'il s'agit de la saveur associée à la marchandise. À mon avis, il s'ensuit que les consommateurs considéreraient que la couleur utilisée sur l'emballage était la couleur pêche par opposition à la couleur orange.

[80] Respectueusement, je ne comprends pas en quoi la citation du paragraphe 58 de la *Décision CF 608* appuie la position de la Requérante portant que tous les produits de tabac aromatisé sont non pertinents en ce qui a trait à la question du caractère distinctif parce que les consommateurs comprendraient que la couleur de l'emballage est évocatrice de l'arôme plutôt que d'être utilisée comme marque de commerce.

[81] Premièrement, je souligne qu'il est bien établi qu'un emploi par un tiers au sens du présent motif ne doit pas nécessairement représenter un emploi à titre de marque de commerce au sens de l'article 4 de la Loi [3M Co c *Tape Specialities Ltd* (2008), 70 CPR (4th) 138 (COMC); et *Décision 117, supra*, au para 38].

[82] Deuxièmement, je n'interprète pas les *Décisions ORANGE, supra*, comme écartant nécessairement tous les produits de tabac aromatisés de l'analyse au titre du présent motif d'opposition. Un tel produit ne peut être écarté que si la description d'un arôme qui figure sur un produit influence la perception du public et l'indication de la couleur qui est présente sur un produit donné (à titre d'exemple, la couleur « pêche » plutôt que la couleur orange).

[83] Dans les présentes affaires, bien que les définitions tirées du *Canadian Oxford Dictionaries* du mot « vanilla » [vanille] indiquent qu'il peut servir de désignation de couleur, je ne peux m'empêcher de voir une différence en ce qui concerne le terme « rum » [rhum]. Contrairement à la couleur [TRADUCTION] « pêche » (définie comme [TRADUCTION] « une couleur jaune rosâtre comme celle d'une pêche » et « la couleur rose orangée d'une pêche ») ou la couleur [TRADUCTION] « vanille » (définie comme [TRADUCTION] « la couleur crémeuse de la glace à la vanille »), le terme « rum » [rhum] n'est pas une couleur en soi. Ainsi, bien que je conçoive que les consommateurs associeraient l'arôme de rhum aux cigares achetés dans des

emballages bruns portant la mention « rum » [rhum], j'estime qu'on ne peut conclure que les consommateurs considéreraient également ces emballages de produits comme étant de couleur « rum » [rhum] ou « wild rum » [rhum sauvage] (si cela existe) plutôt que de couleur brune. Autrement dit, le fait que les consommateurs puissent associer l'arôme de rhum au produit de tabac correspondant produit en preuve ne change en rien le fait que les emballages de ces mêmes produits présentent des nuances de la couleur brune et qu'ils sont ainsi pertinents dans le contexte d'un examen consistant à savoir si les consommateurs seraient habitués à voir des produits de tabac vendus dans des emballages de couleur brune sur le marché du tabac.

[84] En conséquence, j'écarte uniquement les produits de tabac aromatisés à la vanille d'un tiers, plus précisément les cigares aromatisés à la vanille Honey T [pièce RS-4] et les cigares aromatisés à la vanille Prime Time Plus [pièce RS-5] puisque l'emballage de ces produits peut être associé par les consommateurs à la couleur vanille plutôt qu'à la couleur brune.

[85] La Requérante conteste également la pertinence de certains des produits de tabac de tiers, à savoir les cigares Captain Black [pièce RS-1], les cigares aromatisés au rhum Prime Time Plus [pièce RS-6] et le tabac à pipe Mac Baren Original Choice [pièce RS-7], sous prétexte que leur emballage est [TRADUCTION] « de couleur dorée plutôt que brune ». Pour des raisons semblables à celles indiquées ci-dessus dans la discussion portant sur le même sujet à l'égard des paquets de cigarettes, j'ai tendance à ne pas être d'accord.

[86] À mon avis, l'emballage des cigares Captain Black présente une carte du monde à l'allure rétro rappelant une couleur de papier décoloré ou taché qui pourrait certainement être considérée comme une nuance pâle de brun (ou un brun jaunâtre pâle). Il comprend également la mention « GOLD • OR », qui semble toutefois avoir une connotation élogieuse, c'est-à-dire évoquant la catégorie/qualité du produit qu'il contient plutôt que la couleur de l'emballage qui le contient. Autrement dit, j'estime que les consommateurs percevraient la présence de la mention « GOLD • OR » sur cet emballage comme une indication portant qu'il contient des cigares de qualité supérieure, plutôt que comme une indication portant que l'emballage est de couleur dorée au lieu de brun pâle. Après examen des pièces RS-6 et RS-7, je suis également convaincue que les emballages présentent différentes nuances de la couleur brune et que cela serait perçu ainsi par les consommateurs. Plus précisément, l'emballage des cigares aromatisés au rhum Prime Time

Plus présente deux nuances de la couleur brune (une plus pâle et l'autre considérablement plus foncée) alors que l'emballage du tabac à pipe Mac Baren Original Choice semble être fait de carton ondulé d'une couleur brune plus pâle.

[87] Compte tenu de ce qui précède, les données sur les ventes des produits de tabac de tiers que j'ai retenues aux fins d'examen indiquent que plus de 1,1 million d'emballages ont été vendus à des consommateurs au Canada de 2010 à 2013. Ici aussi, par mesure de précaution, j'ai exclu les ventes de 2014 rapportées par M. Sue en raison de l'absence de répartition plus précise par semaine qui nous aurait permis de les restreindre exactement aux dates limites pertinentes. De façon plus prudente, lorsque possible, j'ai également uniquement tenu compte des données faisant état de ventes par des détaillants à des consommateurs, plutôt que les volumes plus importants de ventes par des grossistes à des détaillants. Plus précisément, ces données comprennent : 987 286 emballages de cigares Captain Black [pièce RS-1]; 320 emballages de cigares Backwoods Wild 'n Natural [pièce RS-3]; 141 711 emballages de cigares aromatisés au rhum Prime Time Plus [pièce RS-6]; 558 emballages de tabac à pipe Mac Baren Original Choice [pièce RS-7]; 517 emballages de cigares Toscano Extra Vecchio [pièce RS-8]; et 729 emballages de cigares Toscano Toscanello [pièce RS-9].

[88] Comme indiqué précédemment, le reste de la preuve de l'Opposante se rapporte à deux produits de tabac dans des emballages qui ne sont pas de couleur brune en soi.

[89] Cela dit, si j'avais accepté la preuve de l'Opposante, j'aurais estimé que l'Opposante avait présenté une preuve plus que suffisante démontrant que les emballages de couleur brune étaient courants dans l'industrie du tabac aux dates pertinentes pour s'acquitter de son fardeau de preuve.

[90] Bien que la jurisprudence n'établisse pas clairement la portée des ventes que l'Opposante doit démontrer à cet égard, j'estime que la preuve ci-dessus de ventes de plus de 86 millions de paquets de cigarettes, ainsi que de plus de 1,1 million d'emballages de produits liés au tabac, dont les emballages présentent certainement tous la couleur brune, n'est en rien minimale et est plus que suffisante, plus particulièrement comparativement aux 1,9 million de paquets de cigarettes de la Requérante vendus aux dates pertinentes. Considérant que je n'estime pas que le reste de la preuve de la Requérante (y compris ses dépenses en publicité et la distribution

déclarée de matériel publicitaire) est suffisant pour que la Requérante s'acquitte de son fardeau ultime de démontrer que la Marque visée par les demandes était distinctive de la source des produits aux dates pertinentes, j'aurais estimé que le motif d'opposition fondé sur le caractère distinctif invoqué au paragraphe 3f) de la déclaration d'opposition est accueilli dans chaque affaire.

Autres motifs d'opposition

[91] Comme j'ai déjà tranché en faveur de l'Opposante relativement à trois motifs d'opposition fondés sur l'article 30*h*) de la Loi, j'estime qu'il n'est pas nécessaire d'examiner les autres motifs d'opposition.

DÉCISION

[92] Dans l'exercice des pouvoirs qui m'ont été délégués en vertu des dispositions de l'article 63(3) de la Loi, je repousse chacune des demandes selon les dispositions de l'article 38(8) de la Loi.

Annie Robitaille
Membre
Commission des oppositions des marques de commerce
Office de la propriété intellectuelle du Canada

Traduction certifiée conforme
Nathalie Tremblay, trad.

ANNEXE A

[TRADUCTION]

Extraits de la déclaration d'opposition modifiée produite relativement à la Demande 729

« [...] »

QUESTIONS RELATIVES À LA CONFORMITÉ

1. L'Opposante fonde son opposition sur le motif énoncé à l'alinéa 38(2)a) de la Loi, à savoir que la demande visée par l'opposition n'est pas conforme aux exigences de l'article 30 de la Loi, notamment :

a) La Requérante n'a jamais employé la MARQUE DE COMMERCE alléguée, tel que revendiqué dans la demande visée par l'opposition, en liaison avec les marchandises mentionnées dans ladite demande, depuis la date de premier emploi alléguée [en contravention de l'alinéa 30b) de la *Loi*];

b) À titre subsidiaire ou de façon cumulative, l'emploi (qui est réfuté) de la MARQUE DE COMMERCE alléguée en liaison avec les marchandises mentionnées dans la demande visée par l'opposition, n'a pas été continu [en contravention de l'alinéa 30b) de la *Loi*];

c) La requérante n'a pas, le cas échéant, nommé tous ses prédécesseurs en titre [en contravention de l'alinéa 30b) de la *Loi*];

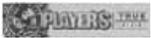
d) La marque de commerce prétendument employée n'est pas la MARQUE DE COMMERCE couverte par la demande visée par l'opposition mais une autre, différente de celle illustrée dans la demande visée par l'opposition puisqu'elle n'est jamais employée seule, mais plutôt avec d'autres inscriptions et indications quant à la source. La MARQUE DE COMMERCE alléguée ne se démarque pas des éléments nominaux et graphiques supplémentaires ou des décorations qui figurent sur l'emballage, comme la marque de commerce PLAYER'S et/ou la représentation d'un marin, de sorte qu'elle demeure reconnaissable [en contravention de l'alinéa 30b) de la *Loi*];

e) La MARQUE DE COMMERCE prétendument employée n'est pas une marque de commerce au sens de l'article 2 de la *Loi* puisque la couleur alléguée décrite comme [TRADUCTION] « la couleur brune ayant l'apparence de carton écru » n'est pas une couleur; l'expression est vide de sens [en contravention de l'alinéa 30*b*) de la *Loi*];

f) La Requérante n'emploie pas la MARQUE DE COMMERCE couverte par la demande visée par l'opposition, c'est-à-dire que la couleur alléguée est revendiquée comme une marque de commerce plutôt que comme une caractéristique de ses nombreuses marques de commerce PLAYER'S (simplement comme une couleur de fond figurant sur une petite partie d'un paquet de cigarettes de forme courante avec d'autres inscriptions et indications quant à la source) tel qu'illustré dans les marques graphiques suivantes tirées du registre canadien des marques de commerce qui sont produites au nom de la Requérante, sur le fondement d'une allégation d'emploi depuis au moins aussi tôt que le 5 novembre 2012 (sur le même fondement que la demande relative à la MARQUE DE COMMERCE l'opposition) :

| Marque de commerce | Fondement | Revendication de couleur |
|---|---|---|
| <p>AUTHENTIQUE PLAYER'S MÉLANGE CANADIEN & DESSIN</p>  <p>LMC 1,606,267 Produite le : 11 décembre 2012</p> | <p>Employée au Canada depuis au moins aussi tôt que le 5 novembre 2012.</p> | <p>La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. L'arrière-plan est d'une nuance de brun ressemblant à du carton non blanchi. À gauche se trouve une bouée de sauvetage bleue. Les mots « DEPUIS 1877 » et la signature de John Player à l'intérieur de la bouée de sauvetage sont d'une nuance de brun ressemblant à du carton non blanchi. La banderole au bas de la bouée de sauvetage est bleue avec un contour d'une nuance de brun ressemblant à du carton non blanchi. Le marin dans la bouée de sauvetage a le visage et le cou d'une nuance de brun ressemblant à du carton non blanchi, porte un chapeau bleu où apparaît le mot « HERO » d'une nuance de brun ressemblant à du carton non blanchi et une tunique bleue, et a la barbe, les yeux et les sourcils bleus. Le dessin de corde bordant l'intérieur et l'extérieur de la bouée de sauvetage est bleu avec une bordure d'une nuance de brun ressemblant à du carton non blanchi. Les ornements encerclant l'extérieur de la bouée de sauvetage sont bleus. Au centre de la bouée de sauvetage apparaissent deux bateaux bleus et un plan d'eau bleu sur l'arrière-plan d'une nuance de brun ressemblant à du carton non blanchi. Le mot « PLAYER'S » est d'une nuance de brun ressemblant à du carton non blanchi avec un contour et un ombrage bleus et une apostrophe d'une nuance plus foncée de brun et de la forme d'un</p> |

| | | |
|---|---|--|
| | | chevron. La ligne verticale et les trois lignes horizontales à droite sont d'une nuance plus foncée de brun. Le mot « AUTHENTIQUE » est d'une nuance plus foncée de brun. Les mots « MÉLANGE CANADIEN » sont d'une nuance plus foncée de brun. |
| <p>AUTHENTIQUE, PLAYER'S MÉLANGE SPÉCIAL & DESSIN</p>  <p>LMC 1,606,263 Produite le : 11 décembre 2012</p> | <p>Employée au Canada depuis au moins aussi tôt que le 5 novembre 2012.</p> | <p>La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. L'arrière-plan est d'une nuance de brun ressemblant à du carton non blanchi. À gauche se trouve une bouée de sauvetage brun plus foncé. Les mots « DEPUIS 1877 » et la signature de John Player à l'intérieur de la bouée de sauvetage sont d'une nuance de brun ressemblant à du carton non blanchi. La banderole au bas de la bouée de sauvetage est brun plus foncé avec un contour d'une nuance de brun ressemblant à du carton non blanchi. Le marin dans la bouée de sauvetage a le visage et le cou d'une nuance de brun ressemblant à du carton non blanchi, porte un chapeau brun plus foncé où apparaît le mot « HERO » d'une nuance de brun ressemblant à du carton non blanchi, une tunique brun plus foncé, et a la barbe, les yeux et les sourcils brun plus foncé. Le dessin de corde bordant l'intérieur et l'extérieur de la bouée de sauvetage est brun plus foncé avec une bordure d'une nuance de brun ressemblant à du carton non blanchi. Les ornements encerclant l'extérieur de la bouée de sauvetage sont brun plus foncé. Au centre de la bouée de sauvetage apparaissent deux bateaux brun plus foncé et un plan d'eau brun plus foncé sur l'arrière-plan d'une nuance de brun ressemblant à du carton non blanchi. Le mot « PLAYER'S » est d'une nuance de brun ressemblant à du carton non blanchi avec un contour et un ombrage brun plus foncé et une apostrophe brun foncé de la forme d'un chevron. La ligne verticale et les trois lignes horizontales à droite sont brun foncé. Le mot « AUTHENTIQUE » est brun plus foncé. Les mots « MÉLANGE SPÉCIAL » sont brun foncé.</p> |
| <p>AUTHENTIQUE, PLAYER'S SANS FILTRE & DESSIN</p>  <p>LMC 1,606,271 Produite le : 11 décembre 2012</p> | <p>Employée au Canada depuis au moins aussi tôt que le 5 novembre 2012.</p> | <p>La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. L'arrière-plan est d'une nuance de brun ressemblant à du carton non blanchi. À gauche se trouve une bouée de sauvetage grise. Les mots « DEPUIS 1877 » et la signature de John Player à l'intérieur de la bouée de sauvetage sont d'une nuance de brun ressemblant à du carton non blanchi. La banderole au bas de la bouée de sauvetage est grise avec un contour d'une nuance de brun ressemblant à du carton non blanchi. Le marin dans la bouée de sauvetage a le visage et le cou d'une nuance de brun ressemblant à du carton non blanchi, porte un chapeau gris où apparaît le mot « HERO » d'une nuance de brun ressemblant à du carton non blanchi, une tunique grise, et a la barbe, les yeux et les sourcils gris. Le dessin de corde bordant l'intérieur et l'extérieur de la bouée de sauvetage est gris avec une bordure d'une nuance de brun ressemblant à du carton non blanchi.</p> |

| | | |
|---|---|--|
| | | <p>Les ornements encerclant l'extérieur de la bouée de sauvetage sont gris. Au centre de la bouée de sauvetage apparaissent deux bateaux gris et un plan d'eau gris sur l'arrière-plan d'une nuance de brun ressemblant à du carton non blanchi. Le mot « PLAYER'S » est d'une nuance de brun ressemblant à du carton non blanchi avec un contour et un ombrage gris et une apostrophe d'un brun plus foncé de la forme d'un chevron. La ligne verticale et les trois lignes horizontales à droite sont d'une nuance plus foncée de brun. Le mot « AUTHENTIQUE » est gris. Les mots « SANS FILTRE » sont d'un brun plus foncé.</p> |
| <p>TRUE, PLAYER'S CANADIAN BLEND & DESSIN</p>  <p>LMC 1,606,265 Produite le : 11 décembre 2012</p> | <p>Employée au Canada depuis au moins aussi tôt que le 5 novembre 2012.</p> | <p>La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. L'arrière-plan est d'une nuance de brun ressemblant à du carton non blanchi. À gauche se trouve une bouée de sauvetage bleue. Les mots « SINCE 1877 » et la signature de John Player à l'intérieur de la bouée de sauvetage sont d'une nuance de brun ressemblant à du carton non blanchi. La banderole au bas de la bouée de sauvetage est bleue avec un contour d'une nuance de brun ressemblant à du carton non blanchi. Le marin dans la bouée de sauvetage a le visage et le cou d'une nuance de brun ressemblant à du carton non blanchi, porte un chapeau bleu où apparaît le mot « HERO » d'une nuance de brun ressemblant à du carton non blanchi et une tunique bleue, et a la barbe, les yeux et les sourcils bleus. Le dessin de corde bordant l'intérieur et l'extérieur de la bouée de sauvetage est bleu avec une bordure d'une nuance de brun ressemblant à du carton non blanchi. Les ornements encerclant l'extérieur de la bouée de sauvetage sont bleus. Au centre de la bouée de sauvetage apparaissent deux bateaux bleus et un plan d'eau bleu sur l'arrière-plan d'une nuance de brun ressemblant à du carton non blanchi. Le mot « PLAYER'S » est d'une nuance de brun ressemblant à du carton non blanchi avec un contour et un ombrage bleus et une apostrophe d'une nuance plus foncée de brun et de la forme d'un chevron. La ligne verticale et les trois lignes horizontales à droite sont d'une nuance plus foncée de brun. Le mot « TRUE » est bleu. Les mots « CANADIAN BLEND » sont d'un brun plus foncé.</p> |
| <p>TRUE, PLAYER'S PLAIN & DESSIN</p>  <p>LMC 1,606,269 Produite le : 11 décembre 2012</p> | <p>Employée au Canada depuis au moins aussi tôt que le 5 novembre 2012.</p> | <p>La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. L'arrière-plan est d'une nuance de brun ressemblant à du carton non blanchi. À gauche se trouve une bouée de sauvetage grise. Les mots « SINCE 1877 » et la signature de John Player à l'intérieur de la bouée de sauvetage sont d'une nuance de brun ressemblant à du carton non blanchi. La banderole au bas de la bouée de sauvetage est grise avec un contour d'une nuance de brun ressemblant à du carton non blanchi. Le marin dans la bouée de sauvetage a le visage et le cou d'une nuance de brun ressemblant à du carton non blanchi, porte un chapeau</p> |

| | | |
|--|---|--|
| | | <p>gris où apparaît le mot « HERO » d'une nuance de brun ressemblant à du carton non blanchi, une tunique grise, et a la barbe, les yeux et les sourcils gris. Le dessin de corde bordant l'intérieur et l'extérieur de la bouée de sauvetage est gris avec une bordure d'une nuance de brun ressemblant à du carton non blanchi. Les ornements encerclant l'extérieur de la bouée de sauvetage sont gris. Au centre de la bouée de sauvetage apparaissent deux bateaux gris et un plan d'eau gris sur l'arrière-plan d'une nuance de brun ressemblant à du carton non blanchi. Le mot « PLAYER'S » est d'une nuance de brun ressemblant à du carton non blanchi avec un contour et un ombrage gris et une apostrophe d'un brun plus foncé de la forme d'un chevron. La ligne verticale et les trois lignes horizontales à droite sont d'une nuance plus foncée de brun. Le mot « TRUE » est gris. Le mot « PLAIN » est d'un brun plus foncé.</p> |
| <p>TRUE, PLAYER'S SPECIAL BLEND & DESSIN</p>  <p>LMC 1,606,254 Produite le : 11 décembre 2012</p> | <p>Employée au Canada depuis au moins aussi tôt que le 5 novembre 2012.</p> | <p>La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. L'arrière-plan est d'une nuance de brun ressemblant à du carton non blanchi. À gauche se trouve une bouée de sauvetage brun plus foncé. Les mots « SINCE 1877 » et la signature de John Player à l'intérieur de la bouée de sauvetage sont d'une nuance de brun ressemblant à du carton non blanchi. La banderole au bas de la bouée de sauvetage est brun plus foncé avec un contour d'une nuance de brun ressemblant à du carton non blanchi. Les mots « PRIDE IN TASTE » à l'intérieur de la banderole sont d'une nuance de brun ressemblant à du carton non blanchi. Le marin dans la bouée de sauvetage a le visage et le cou d'une nuance de brun ressemblant à du carton non blanchi, porte un chapeau brun plus foncé où apparaît le mot « HERO » d'une nuance de brun ressemblant à du carton non blanchi, une tunique brun plus foncé, et a la barbe, les yeux et les sourcils brun plus foncé. Le dessin de corde bordant l'intérieur et l'extérieur de la bouée de sauvetage est brun plus foncé avec une bordure d'une nuance de brun ressemblant à du carton non blanchi. Les ornements encerclant l'extérieur de la bouée de sauvetage sont brun plus foncé. Au centre de la bouée de sauvetage apparaissent deux bateaux brun plus foncé et un plan d'eau brun plus foncé sur l'arrière-plan d'une nuance de brun ressemblant à du carton non blanchi. Le mot « PLAYER'S » est d'une nuance de brun ressemblant à du carton non blanchi avec un contour et un ombrage brun plus foncé et une apostrophe brun foncé de la forme d'un chevron. La ligne verticale et les trois lignes horizontales à droite sont brun foncé. Le mot « TRUE » est d'un brun plus foncé. Les mots « SPECIAL BLEND » sont d'un brun plus foncé.</p> |

g) À titre subsidiaire, si l'emploi allégué de la MARQUE DE COMMERCE ne s'est pas révélé différent de l'emploi mentionné dans la demande visée par l'opposition, la MARQUE DE COMMERCE n'est pas employée au sens de l'article 4 de la *Loi* puisqu'aucun avis de liaison entre la MARQUE DE COMMERCE alléguée et les marchandises en cause n'a été donné à la personne à qui la propriété ou la possession est transférée. La MARQUE DE COMMERCE alléguée est simplement une couleur de fond figurant sur une petite partie d'un emballage, cet emballage étant un paquet de cigarettes de forme courante sur lequel figurent d'autres inscriptions et indications quant à la source. La MARQUE DE COMMERCE alléguée n'est pas indicative de la source [en contravention de l'alinéa 30*b*) de la *Loi*];

h) Dans la mesure où elle est considérée comme une couleur, la marque de commerce alléguée prétendument employée n'est pas la MARQUE DE COMMERCE couverte par la demande visée par l'opposition, mais une autre, différente de celle mentionnée dans la demande visée par l'opposition puisque la MARQUE DE COMMERCE s'inscrit dans la définition d'un signe distinctif au titre de l'article 2 de la *Loi* [en contravention des alinéas 30*b*) et 30*h*) de la *Loi*];

i) Dans la mesure où elle est considérée comme une couleur, la MARQUE DE COMMERCE prétendument employée n'est pas une marque de commerce au sens de l'article 2 de la *Loi* puisque la MARQUE DE COMMERCE a uniquement une vocation fonctionnelle et/ou ornementale ou décorative, plutôt que d'être un indicateur de source [en contravention de l'alinéa 30*b*) de la *Loi*];

j) La demande relative à la MARQUE DE COMMERCE alléguée ne comprend pas un dessin et une représentation corrects de la MARQUE DE COMMERCE alléguée, dans la mesure où l'objet de la demande d'enregistrement est un signe distinctif (tel que défini à l'article 2 de la *Loi*) puisque la MARQUE DE COMMERCE revendiquée et décrite est un mode d'emballage des marchandises [en contravention de l'alinéa 30*h*) de la *Loi*];

k) Le dessin produit dans la demande relative à la MARQUE DE COMMERCE alléguée n'est pas une représentation exacte ou significative de la MARQUE DE COMMERCE de la

Requérante dans le contexte de la description écrite figurant dans la demande puisque la demande indique que la MARQUE DE COMMERCE visée par les demandes est [TRADUCTION] « la couleur brune ayant l'apparence de carton écru » appliquée au dessin. L'expression [TRADUCTION] « la couleur brune ayant l'apparence de carton écru » n'est pas une couleur; elle est vide de sens [en contravention de l'alinéa 30*h*) de la *Loi*];

l) Le dessin produit dans la demande relative à la MARQUE DE COMMERCE alléguée n'est pas une représentation exacte ou significative de la MARQUE DE COMMERCE de la Requérante dans le contexte de la description écrite figurant dans la demande. Ensemble, le dessin et la description écrite de la couleur revendiquée [TRADUCTION] « couleur brune ayant l'apparence de carton écru » (dans la mesure où elle est considérée comme une couleur) sont ambigus ou créent de la confusion puisque cela ne permet pas au lecteur de déterminer facilement quelle couleur est revendiquée en raison de la mention vague, imprécise ou indéterminée à la couleur [TRADUCTION] « brune ayant l'apparence de carton écru » [en contravention de l'alinéa 30*h*) de la *Loi*]

m) Le dessin produit dans la demande relative à la MARQUE DE COMMERCE alléguée n'est pas une représentation exacte ou significative de la MARQUE DE COMMERCE de la Requérante dans le contexte de la description écrite figurant dans la demande. La demande est ambiguë et crée de la confusion en ce sens que la portée de la marque de commerce n'a pas été précisément décrite. Dans la mesure où il s'agit d'une description de couleur, les mots [TRADUCTION] « la couleur brune ayant l'apparence de carton écru » ne suffisent pas à préciser une marque de commerce unique puisque le carton écru pourrait décrire une gamme de couleurs [en contravention de l'alinéa 30*h*) de la *Loi*];

n) Le dessin produit dans la demande relative à la MARQUE DE COMMERCE alléguée ne représente pas exactement la marque de commerce alléguée, puisqu'il n'y a pas de définition de la taille ou des dimensions du « paquet », ce qui fait en sorte que la demande est simplement une demande d'enregistrement d'une couleur alléguée seule sans lien avec une forme définie ou une grosseur de paquet [en contravention de l'alinéa 30*h*) de la *Loi*];

o) La déclaration selon laquelle la requérante est convaincue de son droit d'employer la MARQUE DE COMMERCE alléguée au Canada est fautive à la lumière du contenu de la présente opposition, y compris le fait que la requérante savait que la MARQUE DE COMMERCE alléguée n'est pas une marque de commerce pour les raisons énoncées ci-dessus. De plus, la Requête et sa société affiliée Imperial Tobacco Products Limited ont adopté une procédure de production de demandes d'enregistrement de marques de commerce uniquement sur le fondement de couleurs, tel que revendiqué dans les demandes n^{os} LMC1317127 et 1317128 (PAQUET ORANGE DESSIN); LMC1580255 et 1580250 (PAQUET VIOLET DESSIN); LMC1605733 (PAQUET BRUN DESSIN) et la demande LMC1605729 visée par l'opposition, dans une tentative d'en obtenir l'usage exclusif, même si elles savent que cela est contraire à la politique publique, menant à un épuisement de disponibilité de la couleur pour des tiers [en contravention de l'alinéa 30i) de la *Loi*];

p) La déclaration selon laquelle la requérante est convaincue de son droit d'employer la MARQUE DE COMMERCE alléguée au Canada est fautive dans la mesure où il est inadmissible pour la Requête de considérer qu'elle emploie la MARQUE DE COMMERCE alléguée comme une marque de commerce à la lumière de son emploi allégué de la couleur alléguée comme une caractéristique de ses différentes marques de commerce PLAYER'S indiquées au paragraphe 1f) ci-dessus (la MARQUE DE COMMERCE alléguée est simplement une couleur de fond présente sur une petite partie d'un paquet de cigarettes sur lequel figurent d'autres inscriptions et indications [en contravention de l'alinéa 30i) de la *Loi*];

q) La déclaration selon laquelle la requérante est convaincue de son droit d'employer la MARQUE DE COMMERCE alléguée au Canada est fautive puisque la requérante sait que tout octroi d'emploi exclusif de LA MARQUE DE COMMERCE risque d'empêcher l'Opposant et d'autres négociants en tabac de fabriquer, de commercialiser et de vendre des produits de tabac dans des emballages recyclables et/ou faits de carton écru et/ou de papier recyclé et peut obliger l'Opposant et d'autres fabricants de produits de tabac à vendre des produits dans des emballages ayant nécessité l'ajout de colorants ou d'agents de blanchiment pour éviter la contrefaçon de la MARQUE DE COMMERCE.

QUESTIONS RELATIVES À L'ENREGISTRABILITÉ

2. L'opposante fonde son opposition sur l'alinéa 38(2)*b* de la *Loi*, à savoir qu'au titre du paragraphe 12(1) de la *Loi*, LA MARQUE DE COMMERCE n'est pas enregistrable puisque :

a) la MARQUE DE COMMERCE, qu'elle soit sous forme graphique, écrite ou sonore, donne une description claire ou donne une description fausse et trompeuse de la nature ou de la qualité des marchandises en liaison avec lesquelles la MARQUE DE COMMERCE alléguée est employée. Plus précisément, la MARQUE DE COMMERCE donne une description claire ou donne une description fausse et trompeuse portant que les marchandises de la requérante sont vendues dans des emballages qui sont recyclables et/ou faits de carton écru et/ou de papier recyclé [en contravention de l'alinéa 12(1)*b* de la *Loi*].

b) au titre de l'article 12 de la *Loi*, si la MARQUE DE COMMERCE alléguée est effectivement une marque, ce qui est réfuté, la MARQUE DE COMMERCE est un signe distinctif au sens de l'article 2 de la *Loi*. La conformité aux exigences d'enregistrabilité de l'article 12 de la *Loi* est assujettie aux dispositions de l'article 13 de la *Loi*. La MARQUE DE COMMERCE n'a pas été employée par la Requêteur de façon à devenir distinctive à la date de la production de la demande (20 décembre 2012), tel que l'exige l'alinéa 13(1)*a* de la *Loi* comme condition préalable à l'enregistrabilité [en contravention du paragraphe 12(1) de la *Loi* et de l'alinéa 13(1)*a* de la *Loi*]; et

c) tout octroi à la Requêteur d'un emploi exclusif de LA MARQUE DE COMMERCE alléguée risque de restreindre déraisonnablement le développement de l'industrie, plus particulièrement la production, la commercialisation et la vente de produits de tabac au Canada, dans des emballages qui sont recyclés et/ou faits de carton écru et/ou recyclé et peut obliger l'Opposante et d'autres fabricants de produits de tabac à vendre des produits dans des emballages ayant nécessité l'ajout de colorants ou d'agents de blanchiment pour éviter la contrefaçon de la MARQUE DE COMMERCE [en contravention du paragraphe 12(1) de la *Loi* et de l'alinéa 13(1)*b* de la *Loi*].

d) La MARQUE DE COMMERCE alléguée en liaison avec les marchandises visées par la demande crée de la confusion avec les marques de commerce déposées : AMPHORA MELLOW BLEND & Dessin (LMC591146), AMPHORA ORIGINAL BLEND & Dessin (LMC591224), DJARUM SPICE ISLANDS & Dessin (LMC686970), et TOSCANI (LMC527719) [en contravention de l'alinéa 12(1)d) de la *Loi*].

QUESTIONS RELATIVES AU CARACTÈRE DISTINCTIF

3. L'opposante fonde son opposition sur l'alinéa 38(2)d) de la *Loi*, à savoir qu'au titre de l'article 2 de la *Loi* (définition de « caractère distinctif »), la MARQUE DE COMMERCE n'est pas distinctive des marchandises de la requérante puisque :

a) la MARQUE DE COMMERCE (dans la mesure où elle est considérée comme une couleur) donne une description claire ou donne une description fausse et trompeuse comme il est indiqué au paragraphe 2a) ci-dessus;

b) La MARQUE DE COMMERCE n'est pas distinctive des produits de la requérante puisqu'elle ne distingue pas véritablement et n'est pas adaptée à distinguer les produits de tabac en liaison avec lesquels la MARQUE DE COMMERCE est prétendument employée par la requérante des produits de tabac d'autres négociants en tabac puisque la MARQUE DE COMMERCE n'identifie pas une marque de commerce distinctive pour autant que la couleur alléguée (dans la mesure où elle est considérée comme une couleur) n'est rien d'autre que le résultat naturel d'un procédé de fabrication de paquets de cigarettes faits de carton écru;

c) Dans la mesure où elle est considérée comme une couleur, la MARQUE DE COMMERCE alléguée n'est pas distinctive des produits de la requérante puisqu'elle ne distingue pas véritablement les produits de tabac en liaison avec lesquels la MARQUE DE COMMERCE est prétendument employée par la requérante pas plus qu'elle n'est adaptée à les distinguer puisque la MARQUE DE COMMERCE n'est jamais employée seule, mais simplement comme une couleur de fond sur une petite partie d'un paquet de cigarettes de forme courante sur lequel figurent d'autres inscriptions et indications quant à la source.

d) Dans la mesure où elle est considérée comme une couleur, la MARQUE DE COMMERCE alléguée est employée par John Player & Fils et donc hors de la portée d'un emploi sous licence au titre de l'article 50 de la *Loi*;

e) Dans la mesure où elle est considérée comme une couleur, la MARQUE DE COMMERCE alléguée ne distingue pas et n'est pas adaptée à distinguer les produits de tabac de la Requérante de ceux de négociants en tabac puisqu'elle a uniquement une vocation fonctionnelle ou ornementale et décorative seulement plutôt que d'être un indicateur de source.

f) Dans la mesure où elle est considérée comme une couleur, la MARQUE DE COMMERCE alléguée ne distingue pas et n'est pas adaptée à distinguer les produits de tabac en liaison avec lesquels la MARQUE DE COMMERCE alléguée est prétendument employée par la Requérante (dont l'emploi est de toute façon réfuté) des produits d'autres négociants en tabac (voir le tableau ci-dessous) dont les produits de tabac sont vendus dans des emballages de couleur semblable à celle de la MARQUE DE COMMERCE alléguée, tel que revendiqué par requérante dans sa demande, y compris des produits de tabac vendus au Canada en liaison avec les marques de commerce Captain Black, Backwoods, Prime Time, Bullseye, Export 'A', Tueros, M Mini Colts & dessin, Raw, Honey T, Amphora, Toscano, Djarum et Original Choice. »

ANNEXE B

[TRADUCTION]

Extraits de la déclaration d'opposition modifiée produite relativement à la Demande 733

[Seuls les motifs d'opposition fondés sur l'article 30 dont le contenu diffère de ce qui est reproduit à l'annexe A relativement à la Demande 729 sont reproduits ici]

« QUESTIONS RELATIVES À LA CONFORMITÉ

1. L'Opposante fonde son opposition sur le motif énoncé à l'alinéa 38(2)a) de la *Loi*, à savoir que la demande visée par l'opposition n'est pas conforme aux exigences de l'article 30 de la *Loi*, notamment :

[...]

o) Le dessin produit dans la demande relative à la MARQUE DE COMMERCE alléguée n'est pas une représentation exacte ou significative de la MARQUE DE COMMERCE de la Requérante dans le contexte de la description écrite figurant dans la demande puisque le paquet entier n'est pas reproduit. La demande ne comporte pas un nombre suffisant de représentations (perspectives) permettant de faire ressortir toutes les caractéristiques de la MARQUE DE COMMERCE. La demande crée de la confusion et est ambiguë, à savoir qu'elle ne permet pas de déterminer les limites de l'objet sur lequel est appliquée la couleur.

p) La déclaration selon laquelle la requérante est convaincue de son droit d'employer la MARQUE DE COMMERCE alléguée au Canada est fautive à la lumière du contenu de la présente opposition, y compris le fait que la requérante savait que la MARQUE DE COMMERCE alléguée n'est pas une marque de commerce pour les raisons énoncées ci-dessus. De plus, la Requérante et sa société affiliée, Imperial Tobacco Products Limited, ont adopté une procédure de production de demandes d'enregistrement de marques de commerce uniquement sur le fondement de couleurs, tel que revendiqué dans les demandes n^{os} LMC1317127 et

1317128 (PAQUET ORANGE DESSIN); LMC1580255 et 1580250 (PAQUET VIOLET DESSIN); LMC1605729 (PAQUET BRUN DESSIN) et dans la demande visée par l'opposition LMC1605733, dans une tentative d'en obtenir l'usage exclusif, même si elles savent que cela est contraire à la politique publique, menant à un épuisement de disponibilité de la couleur pour des tiers [en contravention de l'alinéa 30*i*) de la *Loi*];

q) La déclaration selon laquelle la requérante est convaincue de son droit d'employer la MARQUE DE COMMERCE alléguée au Canada est fausse dans la mesure où il est inadmissible pour la Requérante de considérer qu'elle emploie la MARQUE DE COMMERCE alléguée comme une marque de commerce à la lumière de son emploi allégué de la couleur alléguée comme une caractéristique de ses différentes marques de commerce PLAYER'S indiquées au paragraphe 1*f*) ci-dessus (la MARQUE DE COMMERCE alléguée est simplement une couleur de fond présente sur une petite partie d'un paquet de cigarettes sur lequel figurent d'autres inscriptions et indications [en contravention de l'alinéa 30*i*) de la *Loi*];

r) La déclaration selon laquelle la requérante est convaincue de son droit d'employer la MARQUE DE COMMERCE alléguée au Canada est fausse puisque la requérante sait que tout octroi d'un emploi exclusif de la MARQUE DE COMMERCE risque d'empêcher l'Opposante et d'autres négociants en tabac de fabriquer, de commercialiser et de vendre des produits de tabac dans des emballages recyclables et/ou faits de carton écru et/ou de papier recyclé et peut obliger l'Opposante et d'autres fabricants de produits de tabac à vendre des produits dans des emballages ayant nécessité l'ajout de colorants ou d'agents de blanchiment pour éviter la contrefaçon de la MARQUE DE COMMERCE. »

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

DATE DE L'AUDIENCE : 2018-10-11

COMPARUTIONS

Stella Syrianos et Barry Gamache

POUR L'OPPOSANTE

Timothy Stevenson

POUR LA REQUÉRANTE

AGENT(S) AU DOSSIER

ROBIC

POUR L'OPPOSANTE

SMART & BIGGAR

POUR LA REQUÉRANTE