

Cour fédérale



Federal Court

**Date : 20180615**

**Dossiers : T-619-13  
T-620-13  
T-2608-14  
T-2609-14  
T-2610-14  
T-2611-14  
T-2612-14  
T-2613-14  
T-2614-14**

**Référence : 2018 CF 503**

[TRADUCTION FRANÇAISE]

Ottawa (Ontario), le 15 juin 2018

En présence de monsieur le juge Annis

**ENTRE :**

**IMPERIAL TOBACCO CANADA LIMITÉE  
et MARLBORO CANADA LIMITÉE**

**demandereses**

**et**

**PHILIP MORRIS BRAND SARL**

**défenderesse**

**JUGEMENT ET MOTIFS MODIFIÉS**

**TABLE DES MATIÈRES**

I.	Nature de l'instance	5
II.	Contexte factuel et historique entre les parties	6
	A. Les parties	6
	B. Historique de l'acquisition et utilisation par ITL de la marque de commerce MARLBORO au Canada	7
	C. Historique du remaniement de la marque de cigarettes de renommée internationale Marlboro de Philip Morris	7
	D. PM introduit les produits MATADOR et MAVERICK vendus au Canada	8
	E. Le « marché invisible » créé par le règlement applicable au marché des cigarettes	10
	F. Le lancement de l'emballage « sans nom » en 2006 et le litige qui a suivi	11
	G. Marchandises autres que les cigarettes	13
	H. Les décisions des Cours fédérales relativement à la confusion créée entre les paquets sans nom de PM et la marque MARLBORO d'ITL	13
	(1) Philip Morris 2010	13
	(2) Philip Morris 2012	15
	I. Les demandes	19
	J. Les oppositions	19
III.	Les décisions faisant l'objet du contrôle	20
IV.	Questions en litige	22
V.	Nouveaux éléments de preuve en appel	22
	A. Les premiers nouveaux éléments de preuve de la demanderesse	23
	(1) La preuve interprétative d'ITL	23
	(2) La preuve par sondage d'ITL	23
	B. Contre-preuve de la défenderesse	25
	(1) La preuve du litige concernant l'emballage Rooftop remanié (litige en cours)	25
	(2) La contre-preuve par sondage de PM	26
	C. Les deuxièmes nouveaux éléments de preuve de la demanderesse	26
	(1) La preuve du litige concernant l'emballage Rooftop remanié (litige en cours)	26
	(2) Preuve d'emploi du dessin Rooftop international	27
	(3) Preuve d'emballage des cigares	27

VI.	Norme de contrôle	28
VII.	Analyse	29
A.	Principes juridiques relatifs à la recevabilité de nouveaux éléments de preuve et d'une preuve par sondage	29
(1)	Recevabilité de nouveaux éléments de preuve	29
(2)	Admission de la preuve par sondage	30
B.	La preuve découlant du sondage Mills est-elle admissible dans l'une ou l'autre des décisions?	32
(1)	DÉCISION 1 :	32
(2)	DÉCISIONS 2 ET 3 :	37
(3)	DÉCISION 4 :	39
(a)	Les conclusions du sondage Mills devraient-elles s'appliquer également aux LMC 1460676 (Roof Design) et LMC 1478470 (Roof Design w/ Empty Roof Line)?	39
	• Demande d'enregistrement de marques de commerce 1460676 (Roof Design)	40
	• Demande d'enregistrement de marques de commerce 1478470 (Roof Design with Empty Roof Line)	41
(b)	Le questionnaire du sondage Mills a-t-il posé les mauvaises questions?	45
	• Exigences voulant que les questions fournissent un contexte concret sans être spéculatives ou suggestives	45
	• En présentant les marques figuratives sous un habillage sans nom par opposition aux marques visées par la demande d'enregistrement, les questions du sondage ne sont ni suggestives ni spéculatives.	49
(c)	La recevabilité des autres éléments de preuve nouveaux de la demanderesse	54
(4)	DÉCISIONS 5 ET 6 :	55
(5)	DÉCISIONS 7, 8 ET 9 :	56
C.	Y a-t-il une probabilité de confusion entre chacune des marques figuratives visées par la demande dans la décision 4 et la marque de commerce déposée MARLBORO?	57
(1)	Examen global des facteurs énoncés au paragraphe 6(5) et de toutes les circonstances de l'espèce	58
(2)	Le facteur du degré de ressemblance favorise la demanderesse.	60

D.	Les autres décisions sont-elles raisonnables?	66
VIII.	Conclusion	68

I. Nature de l'instance

[1] Il s'agit de neuf appels interjetés par la demanderesse, Imperial Tobacco Canada Limitée (ITL) contre la défenderesse, Philip Morris (PM) conformément à l'article 56 de la *Loi sur les marques de commerce*, L.R.C. (1985), ch. T-13 (la Loi) à l'encontre des décisions rendues par l'agent d'audition de la Commission d'opposition des marques de commerce (la Commission ou le registraire), datées du 21 novembre 2012 (décisions 1 et 2, définies ci-dessous) et du 6 octobre 2014 (décisions 3 à 9, définies ci-dessous)(collectivement, les décisions) concernant des procédures d'enregistrement engagées par PM pour 17 marques de commerce (les demandes d'enregistrement de marques de commerce). Les décisions ont rejeté toutes les oppositions d'ITL à l'enregistrement des marques de PM au motif qu'elles prêtaient à confusion avec sa marque de commerce déposée MARLBORO, (n° TMDA 55988) conformément à l'alinéa 12(1)d) et de l'article 6(5) de la Loi.

[2] La présente cause s'appuie sur une série de décisions antérieures entre les parties, et plus particulièrement en ce qui concerne la question de la preuve par sondage soulevée, qui a influé sur le résultat des décisions de la Commission, et en ce qui a trait à la question d'une autre preuve par sondage qu'on a cherché à introduire dans ces appels en vue d'influer sur l'issue de ces causes. En particulier, deux décisions de la Cour fédérale, la première, dans *Philip Morris Products S.A. c. Marlboro Canada Limitée*, 2010 CF 1099 [*Philip Morris 2010*] et la seconde, dans laquelle la Cour d'appel fédérale a infirmé la première décision, dans *Marlboro Canada Limitée c. Philip Morris Products S.A.*, 2012 CAF 201 [*Philip Morris 2012*] revêtent de l'importance à cet égard.

[3] Pour les motifs qui suivent, de nouveaux éléments de preuve sont admis dans l'appel interjeté à l'encontre de la décision 4 dans l'affaire T-2609-14 faisant en sorte que l'appel est accueilli et les demandes d'enregistrement de marques de commerce associées à cette décision sont refusées. Aucun nouvel élément de preuve n'est admis dans les autres décisions, et les appels interjetés à leur encontre sont donc rejetés.

## II. Contexte factuel et historique entre les parties

### A. *Les parties*

[4] ITL est la plus importante compagnie de tabac au Canada. ITL est actionnaire majoritaire de la demanderesse Marlboro Canada Limitée et est titulaire exclusive d'une licence de Marlboro Canada à l'égard de la marque de commerce déposée MARLBORO (n° LMC 55988). ITL détient en propriété exclusive British-American Tobacco Plc (BAT).

[5] La défenderesse Philip Morris Brands Sàrl (PM Brands) est une filiale de PM et est la propriétaire inscrite d'un certain nombre de marques de commerce et des demandes d'enregistrement de marques de commerce (y compris ce qui est décrit comme étant les « marques figuratives Rooftop » en litige) au Canada. PM Brands accorde des licences d'exploitation de ces marques de commerce à une filiale de PM au Canada, Rothmans Benson & Hedges Inc. (RBH), qui livre concurrence à ITL dans la vente des produits du tabac. Pour plus de commodité, chaque fois que la défenderesse est désignée à quelque titre que ce soit, les motifs renverront tout simplement à l'acronyme de « PM ».

[6] PM et BAT sont les deux plus grandes sociétés de tabac à capitaux publics et se livrent concurrence pour obtenir des parts de marché dans plus de 160 pays, dont le Canada.

B. *Historique de l'acquisition et utilisation par ITL de la marque de commerce MARLBORO au Canada*

[7] L'historique des parties remonte à 1924, lorsque le prédécesseur en titre de PM a cédé ses droits dans la marque verbale « MARLBORO » à un prédécesseur en titre d'ITL (Tuckett Tobacco Company Limited). Les circonstances entourant la cession et les historiques connexes des entreprises des deux parties font l'objet d'une discussion dans *Philip Morris Inc. c. Imperial Tobacco Ltd.*, 1987 CarswellNat 701 (CAF). La marque a été déposée par la suite au Canada en 1932 sous le numéro LMC 55988 et a depuis été constamment utilisée à l'échelle du pays. Un imprimé de l'emballage actuel d'ITL est fourni ci-dessous :



C. *Historique du remaniement de la marque de cigarettes de renommée internationale Marlboro de Philip Morris*

[8] Après la cession, PM a continué à vendre des cigarettes sans filtre aux États-Unis et dans d'autres pays avec l'emballage original de Marlboro. En 1955, PM a remanié et relancé la

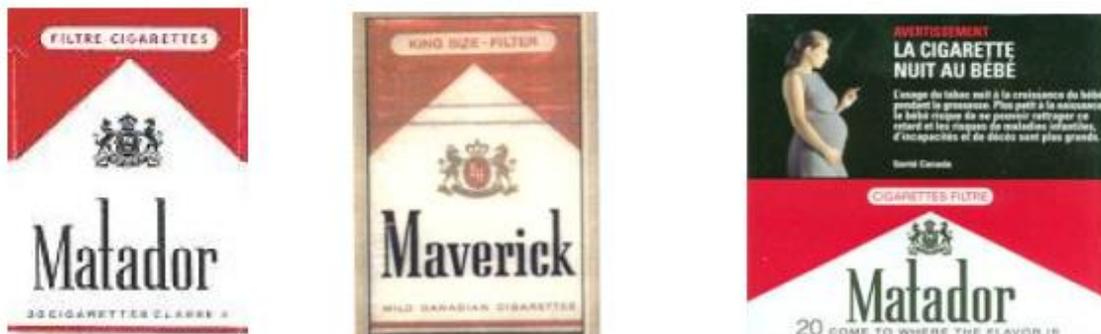
marque de cigarettes Marlboro à l'échelle internationale en lançant une campagne de publicité ayant comme thème un cow-boy pour faire la promotion d'un mélange de tabac américain « corsé » et d'un filtre. Les cigarettes étaient vendues dans un emballage intégrant pour la première fois le désormais célèbre élément graphique en forme de chevron que constitue le « toit » (rooftop) rouge (la « marque figurative Rooftop » ou « le paquet international ») qui figurait au haut du paquet, qui est la marque figurative au cœur des présents appels. La marque Marlboro de PM est devenue la cigarette la plus vendue dans le monde en 1972 et c'est encore le cas, quelque 40 ans plus tard. Elle est vendue dans plus de 160 pays à l'exception notable du Canada. Le paquet international de PM est reproduit ci-après :



D. *PM introduit les produits MATADOR et MAVERICK vendus au Canada*

[9] En 1958, PM a commencé à vendre au Canada, et vend toujours à ce jour, une cigarette à mélange de Virginie (plus douce) intégrant les mêmes éléments graphiques que ceux de sa marque figurative Rooftop, avec la marque verbale « MATADOR » à la place de « MARLBORO » sur l'emballage vendu à l'échelle internationale. Un produit similaire a été vendu au moyen de la marque verbale « MAVERICK » en 1970 et a été ensuite supprimé en 1978. Ni MATADOR ni MAVERICK n'ont jamais obtenu plus qu'une part négligeable du marché.

[10] Conformément au *Règlement sur l'étiquetage des produits du tabac (cigarettes et petits cigares)*, DORS/2011-177, les fabricants rencontrent maintenant des difficultés plus élevées en ce qui a trait à l'affichage de leurs marques figuratives, tel qu'illustré dans la version de droite du paquet MATADOR, reproduit ci-dessous.

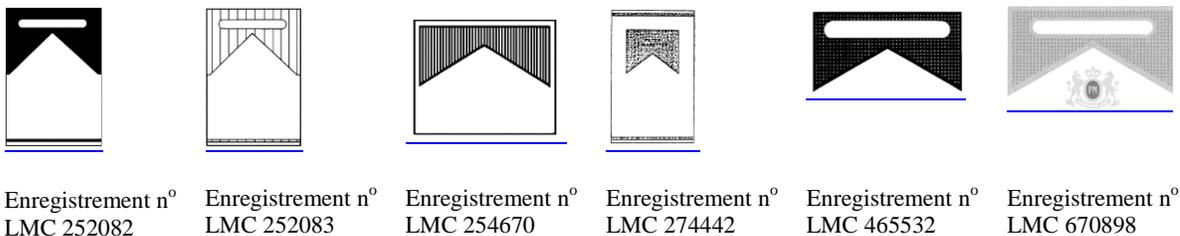


[11] Entre 1980 et 2005, PM a déposé cinq différentes marques figuratives, à l'égard des cigarettes, revendiquant l'emploi antérieur en liaison avec MATADOR – des dessins et des spécimens du paquet MATADOR avaient été présentés comme preuve d'emploi. Aucun de ces enregistrements n'avait fait l'objet d'une opposition par ITL à l'époque pertinente, étant donné que les parties ne contestent pas que les consommateurs ne font généralement pas de lien avec la marque MARLBORO d'ITL, lorsque les marques MATADOR ou MAVERICK figurent sur l'emballage de PM au moyen du dessin marque Rooftop, ce qui a été confirmé dans la décision *Philip Morris 2010*, aux paragraphes 31, 37, et 173 à 180.

[12] Puis, en 2006, PM a procédé à l'enregistrement du numéro LMC 670898 [la marque figurative Silver], qui n'a pas revendiqué un emploi similaire comme dans les précédents enregistrements. Ce produit comportait une marque figurative Rooftop avec les initiales « PM ». ITL a déposé une demande de prorogation de délai d'opposition, mais a choisi de ne pas

s'opposer à l'enregistrement de la marque. Cela n'a eu aucune conséquence sur la question puisque le juge de première instance dans *Philip Morris 2010* a décidé qu'ITL n'avait aucun moyen de savoir que la marque figurative serait utilisée sans aucun nom de marque sur le paquet.

[13] Ces six enregistrements (illustrés ci-dessous aux fins de renvoi) seront appelés collectivement les « marques figuratives Rooftop déposées ». Ils ont fait l'objet de litiges dans le cadre de procédures devant les Cours fédérales. Le dessin à l'extrême droite ci-dessous est celui de la marque figurative Silver susmentionnée. Ce dessin a finalement été introduit comme l'un des trois modèles de paquets de cigarettes lancés par PM en 2006 sans aucun nom de marque.



E. *Le « marché invisible » créé par le règlement applicable au marché des cigarettes*

[14] Le marché de la vente au détail des cigarettes est de plus en plus réglementé depuis les dernières années. La publicité est maintenant presque interdite et, depuis 1997, contrairement à presque tous les autres produits de consommation, la manipulation de produits de cigarettes avant l'achat est interdite par la *Loi sur le tabac*, L.C. 1997, ch. 13.

[15] Les consommateurs canadiens ont donc été tenus d'identifier explicitement le produit de cigarette souhaité au moment de l'achat, soit en pointant le produit, soit verbalement. Depuis 2004, pointer le produit ne fait plus partie des options possibles, puisque les produits de cigarette

doivent être cachés de la vue des consommateurs (le soi-disant « marché invisible »). Les décisions des Cours fédérales ont conclu que le marché invisible a été un facteur important qui avait contribué à créer de la confusion lorsque PM a introduit ses cigarettes sans nom en 2006. Les différends entre les parties dans le présent litige et dans les litiges précédents se rapportent à des préoccupations découlant du fait que PM appliquait sa marque figurative Rooftop d'une quelconque façon à des marchandises sans marque de manière à soulever des inquiétudes quant au risque de confusion avec la marque MARLBORO d'ITL.

F. *Le lancement de l'emballage « sans nom » en 2006 et le litige qui a suivi*

[16] En 2006, peu après l'enregistrement de la marque figurative Silver (telle qu'elle est illustrée ci-dessus), dans le contexte du marché invisible qui se mettait progressivement en place au Canada, le prédécesseur en titre de PM Brands, par l'entremise du titulaire canadien de sa licence RBH, a commencé à vendre, à distribuer et à annoncer au Canada les cigarettes à mélange américain dans l'emballage reproduit ci-dessous, qui était quasi identique au paquet international de PM, à l'exception du fait qu'il ne comportait pas de nom de marque. Comme on peut le voir ci-dessous, le paquet intégrait le slogan « COME TO WHERE THE FLAVOR IS » ([TRADUCTION] « Venez au pays du goût ») sur le panneau avant, laquelle accroche publicitaire avait été largement utilisée dans le cadre de la publicité mondiale de PM relativement à l'emballage international. Il s'agissait également de la première fois dans l'histoire mondiale de la cigarette qu'un produit de cigarette se vendait sans nom.



[17] On notait les autres différences suivantes relativement au paquet international : (i) la présence de l'avertissement sanitaire obligatoire occupant 50 % de la surface, ce qui a entraîné la réduction du dessin du paquet international par l'élimination de la marque MARLBORO, avec pour effet de faire ressortir davantage la marque figurative Rooftop sur l'ensemble de l'emballage; (ii) l'expression « COME TO WHERE THE FLAVOR IS ([TRADUCTION] « Venez au pays du goût ») » ayant fait l'objet d'une publicité antérieure (jamais indiqué auparavant sur l'emballage) a remplacé l'expression « 20 CIGARETTES DE CATÉGORIE A » située au-dessus de la ligne du paquet international; (iii) l'insertion du nombre « 20 » au milieu de la ligne du bas, mais maintenant cette ligne; et (iv) l'ajout de la mention de « WORLD FAMOUS IMPORTED BLEND/MÉLANGE IMPORTÉ DE RENOMMÉE MONDIALE », qui n'apparaît que sur les emballages canadiens, sur le côté, et qui renvoie implicitement au tabac à mélange américain corsé vendu internationalement.

[18] Toutes ces caractéristiques verbales et de dessin combinées ont été désignées dans le cadre des litiges devant les Cours fédérales comme étant le paquet « sans nom ». Cette caractérisation s'oppose à celle de l'habillage qui se limite à un seul élément du dessin sur un

paquet, comme la marque figurative Rooftop. La Cour fédérale a conclu, dans *Philip Morris 2012*, que le paquet sans nom, dans le marché invisible, prêtait à confusion avec la marque MARLBORO d'ITL et une injonction permanente a été émise pour en interdire l'utilisation.

G. *Marchandises autres que les cigarettes*

[19] Les marques figuratives déposées de PM qui font l'objet de l'opposition parce qu'elles créent de la confusion s'appliquent également aux marchandises autres que les cigarettes qui incluent d'autres produits tels que les cigares et cigarillos, et des articles de fumeurs, tels que des cendriers et briquets. Dans le cadre de sa campagne de mise en marché à l'appui du lancement de ses cigarettes sans nom en 2006, PM a offert à ses détaillants des cendriers et briquets portant uniquement la marque figurative Rooftop, comme le démontrent les images ci-dessous.



H. *Les décisions des Cours fédérales relativement à la confusion créée entre les paquets sans nom de PM et la marque MARLBORO d'ITL*

(1) *Philip Morris 2010*

[20] Parallèlement au lancement de ses cigarettes empaquetées sans nom, PM a intenté son action en demandant une déclaration selon laquelle ses paquets sans nom nouvellement lancés ne

portaient pas atteinte aux droits d'ITL dans le cadre de son enregistrement de sa marque MARLBORO (*Philip Morris 2010*).

[21] La décision de première instance n'a qu'une portée limitée en l'espèce, dans la mesure où la Cour d'appel a conclu qu'en raison d'erreurs dans le raisonnement du tribunal inférieur, elle devait réexaminer l'affaire et rendre une nouvelle décision. Néanmoins, trois points ressortent. La décision de première instance a établi que, malgré les lacunes du sondage (le sondage Chakrapani), la preuve a démontré qu'il existait « un degré élevé de confusion quant à la façon de désigner le produit sans nom, en particulier chez les consommateurs » et qu'un « grand nombre de répondants semblent associer le produit des demanderesse (ITL) au produit Marlboro international de PM » (*Philip Morris 2010*, au paragraphe 282).

[22] Le deuxième aspect pertinent de la décision de première instance était le refus de la Cour de conclure à la confusion susmentionnée entre les marques divulguée par la preuve découlant du sondage Chakrapani, principalement parce que l'expression « les idées suggérées » à l'alinéa 6(5)e) de la Loi « devraient inclure seulement les idées inhérentes à la nature des marques en cause (par exemple, le dessin d'un pingouin suggérant l'idée d'un pingouin) » (*Philip Morris 2010*, au paragraphe 290). Cette conclusion est le fondement sur lequel la décision de première instance a été annulée.

[23] Enfin, la décision *Philip Morris 2010* a eu une incidence sur la présente instance en raison de sa conclusion selon laquelle les marques figuratives Rooftop déposées de PM excluaient une conclusion de contrefaçon qui s'appuyait sur ce qui a été décrit comme la défense

fondée sur l'arrêt *Remo Imports*. On fait référence ici à la décision *Remo Imports Limited c. Jager Cars Limited*, 2007 CAF 258, aux paragraphes 111 à 113 qui a adopté la décision de la Cour d'appel de l'Ontario dans l'arrêt *Molson Canada c. Oland Breweries Ltd.*, (2002), 19 C.P.R. (4<sup>th</sup>) 201. Cette décision a été appliquée par le juge de première instance pour conclure que les enregistrements des marques par PM lui permettaient d'invoquer un moyen de défense absolu à une allégation de violation. La décision est d'importance à cet égard seulement parce qu'en annulant la décision de première instance, la Cour d'appel établissait une distinction entre la confusion découlant de la combinaison d'éléments dans l'habillage de l'emballage sans nom qui a été assimilée à une violation et toute confusion prétendument causée par un seul élément dans l'habillage de l'emballage. En particulier, la Cour a conclu qu'on ne peut pas extraire un seul élément de l'habillage de l'emballage afin de conclure qu'il prêterait à confusion en soi.

(2) *Philip Morris 2012*

[24] La Cour d'appel fédérale dans *Philip Morris 2012* a infirmé la déclaration de la décision de première instance selon laquelle le paquet sans nom ne contrevenait pas à la marque verbale MARLBORO d'ITL. Au lieu de cela, elle a conclu qu'il y avait confusion entre les marques et a émis une injonction permanente contre le paquet sans nom de PM.

[25] En effectuant sa propre analyse de la question de la confusion, la juge Gauthier a conclu que les alinéas *a) à d)* du paragraphe 6(5) étaient favorables à ITL, tout comme cela avait été la conclusion du juge de première instance. Toutefois, la Cour s'est penchée sur la marque verbale déposée MARLBORO avec chaque version (rouge, or et argent) de l'habillage sans nom de PM, comme l'a proposé ITL. La juge Gauthier a conclu que la combinaison des éléments de

l'emballage répondait à la définition d'une marque de commerce de l'article 2 de la Loi (*Philip Morris 2012*, au paragraphe 67).

[26] Par la suite, s'agissant de l'alinéa 6(5)e), la Cour d'appel a rejeté l'interprétation limitée du juge de première instance de l'expression « idées suggérées ». Au lieu, aux paragraphes 76 à 78 de ses motifs, la Cour a conclu qu'on ne pouvait faire abstraction de la confusion dont fait foi le sondage Chakrapani, selon sur « une interprétation téléologique et contextuelle de l'alinéa 6(5)e ». En outre, la juge Gauthier a ajouté qu'il faudrait prendre en considération, une fois qu'elle serait établie, la ressemblance dans les idées inhabituelles suggérées par l'une quelconque des marques au titre des « circonstances de l'espèce » visées au préambule du paragraphe 6(5) ». Cette conclusion a ainsi ouvert la voie à l'application du sondage Chakrapani pour établir la confusion entre les marques. Du coup, cette conclusion servait de fondement à l'injonction permanente émise par la Cour interdisant à PM d'employer le paquet sans nom en liaison avec des cigarettes ou d'autres produits du tabac (*Philip Morris 2012*), au paragraphe 126).

[27] Un autre aspect important de la décision *Philip Morris 2012* est l'avertissement formulé par la Cour au paragraphe 76 que « la partie qui invoque une ressemblance fondée sur une telle association d'idées sortant de l'ordinaire [c.-à-d. qui excèdent les idées inhérentes à la nature des marques en cause, selon le juge de première instance] devra convaincre la Cour que cette association existe réellement dans les faits avant qu'on ne puisse la prendre en considération dans l'analyse que commande l'alinéa 6(5)e ». [Non souligné dans l'original.]

[28] La Cour interprète ce passage comme soulignant la nécessité de s'appuyer sur des éléments probants pour établir la confusion lorsqu'il n'y a pas d'association intrinsèque entre les deux marques de commerce qui n'ont aucune ressemblance entre elles. En d'autres termes, en prenant un certain recul et en examinant les deux décisions des Cours fédérales, chacune d'elles reposait sur l'irrecevabilité ou la recevabilité de la preuve découlant du sondage Chakrapani en tant que facteur pertinent. La Cour conclut que la recevabilité de la nouvelle preuve par sondage de M. Mills (le sondage Mills) est de façon analogue la seule question déterminante en l'espèce.

[29] La Cour d'appel était également tenue d'expliquer pourquoi la défense fondée sur l'arrêt *Remo Imports* ne saurait s'appliquer pour empêcher ITL d'avoir gain de cause dans le cadre de sa demande. Tout d'abord, il a souligné que la confusion dans les marques n'est apparue que longtemps après les enregistrements lorsque la loi a créé le marché invisible. ITL n'a pas pu être critiquée pour ne pas avoir contesté la procédure lorsqu'il n'existait aucune raison de le faire au moment de l'enregistrement. C'est pour cette raison que la cour a conclu que la défense fondée sur l'arrêt *Remo Imports* ne s'appliquait pas dans ces appels, même si elle a conclu que les marques figuratives Rooftop de PM créaient de la confusion avec la marque MARLBORO et malgré qu'elles soient identiques à certaines des marques figuratives Rooftop déposées de PM.

[30] Deuxièmement, la Cour a établi une distinction entre la combinaison d'éléments figurant sur l'emballage sans nom, et les marques prises isolément comprises dans l'emballage. Elle a conclu qu'il était nécessaire d'« établir si c'est la combinaison déposée [sans nom] à elle seule qui crée de la confusion, ou si ce sont les marques prises isolément, employées pour l'essentiel telles que déposées » (*Philip Morris 2012*, au paragraphe 103). Au paragraphe 108 de la

décision, la Cour a souligné que les sondages (renvoyant en grande partie implicitement au sondage Chakrapani) n'étaient pas spécialement conçus pour vérifier si les consommateurs associaient le nom MARLBORO à des paquets de cigarettes portant seulement l'une ou l'autre des marques figuratives Rooftop, employée telle que déposée. Au lieu de cela, la Cour a conclu que « [c]'est le paquet sans nom pris dans son ensemble que les experts des deux parties avaient présenté aux enquêtés ». [Non souligné dans l'original.]

[31] En se fondant sur ces conclusions, la Cour a conclu qu'il n'y avait pas d'élément de preuve probant selon lequel la marque figurative Rooftop déposée créait de la confusion avec la marque verbale MARLBORO (*Philip Morris 2012*, au paragraphe 111). Essentiellement, le sondage Chakrapani a fait défaut d'évaluer la confusion que pouvait créer les marques figuratives Rooftop déposées par rapport à la marque verbale MARLBORO.

[32] L'analyse de la Cour lui a non seulement servi de fondement pour rejeter la contestation d'ITL à l'égard de la marque figurative Rooftop déposée de PM, de façon plus marquée dans la présente instance, mais cela a touché au cœur même de l'argumentation d'ITL dans les neuf recours en opposition dont a été saisie le registraire, lesquels cherchent à contester les demandes d'enregistrement de marques de commerce de PM. ITL a fondé son argumentation dans chaque recours en opposition devant la Commission sur la même preuve découlant du sondage Chakrapani. La Commission a jugé inutile ce sondage parce qu'il ne contenait pas de preuve démontrant que les demandes d'enregistrement de marques de commerce individuelles de PM portaient à confusion avec la marque verbale MARLBORO conformément à la décision rendue dans l'arrêt *Philip Morris 2012*.

[33] Dans une situation où il n'y a pas de ressemblance visuelle ou autre ressemblance physique entre les marques figuratives de PM et la marque verbale MARLBORO, l'absence de preuve probante par sondage démontrant une confusion a été fatale à l'ensemble des recours en opposition d'ITL devant la Commission.

I. *Les demandes*

[34] Entre 2006 et 2010, PM a déposé des demandes en vue de faire enregistrer 17 marques figuratives au Canada (aussi appelées les demandes d'enregistrement de marques de commerce, telles qu'elles sont décrites ci-dessus), dont les détails se trouvent à l'annexe A des présents motifs. Toutes ces marques figuratives intègrent ce que l'on pourrait décrire comme étant différentes variantes de la marque figurative Rooftop. L'ensemble des 17 demandes d'enregistrement de marques de commerce ont été approuvées et publiées dans le *Journal des marques de commerce*.

J. *Les oppositions*

[35] ITL a fait opposition aux 17 demandes d'enregistrement de marques de commerce produites par PM, y compris les enregistrements LMC 1298547 et LMC 1299494 (décision 1 ci-dessous), qui avaient été déposés en 2006, soit quelques mois avant le lancement du paquet sans nom. Les motifs d'opposition soulevés devant le registraire étaient fondés sur la confusion en ce qui a trait a) à l'enregistrement en application de l'alinéa 12(1)d) de la Loi, puisque les demandes d'enregistrement de marques de commerce créent de la confusion avec la marque verbale MARLBORO d'ITL, b) à l'absence de droit à l'enregistrement en application des alinéas 16(1)a) et 16(3)a) de la Loi, puisque la marque verbale MARLBORO a été utilisée par

ITL depuis, avant la date de priorité de production des demandes d'enregistrement de marques de commerce de PM, et c) au caractère non distinctif des marques de commerce en cause conformément à l'article 2 de la Loi.

[36] Dans ses observations devant la Commission, ITL s'est fondée sur le sondage Chakrapani comme principale preuve. Dans neuf décisions (décisions 1 à 9, telles qu'elles sont définies ci-dessous), la Commission a rejeté toutes les oppositions, citant notamment l'absence de preuve démontrant la confusion entre les marques n'ayant aucune ressemblance entre elles au motif que le sondage Chakrapani n'était pas pertinent.

[37] Entre 2013 et 2014, ITL a déposé des avis d'appel auprès de la Cour à l'égard de ces neuf décisions. En juin 2016, en réponse à une demande formulée par les parties, le protonotaire Morneau a émis une ordonnance de réunion d'instances, permettant aux parties de signifier des éléments de preuve supplémentaires (l'ordonnance de réunion d'instances). La preuve supplémentaire d'ITL et la réponse de PM sont abordées plus loin. Dans le contexte du présent appel, ITL axe ses observations principalement sur la confusion créée entre la marque figurative Rooftop de PM et sa marque verbale déposée conformément à l'alinéa 12(1)d) de la Loi et en particulier, les critères de confusion décrits au paragraphe 6(5) de la Loi.

### III. Les décisions faisant l'objet du contrôle

[38] Dans les décisions, la Commission a d'abord établi qu'ITL avait le fardeau initial de produire suffisamment d'éléments de preuve admissibles pour appuyer les faits allégués au soutien de ses motifs d'opposition et que, par conséquent, PM avait le fardeau d'établir, selon la

prépondérance des probabilités, que ses demandes étaient conformes à la Loi, et que les motifs d'opposition d'ITL en litige ne devraient pas empêcher l'enregistrement des marques figuratives en cause. La Commission a ensuite procédé à l'examen de l'historique de l'emploi de la marque figurative Rooftop, de son lancement sur le marché canadien et des différends juridiques qui ont suivi.

[39] Lorsqu'elle a abordé la question de la non-enregistrabilité des marques de commerce en cause conformément à l'alinéa 12(1)*d* de la Loi, la Commission a décrit le critère de confusion, a résumé le paragraphe 6(2) de la Loi et a déclaré qu'elle devait conformément au paragraphe 6(5) de la Loi « tenir compte de toutes les circonstances de l'espèce ». La Commission a conclu que l'examen global des critères de confusion énumérés aux alinéas 6(5)*a*, *b*, *c* et *d* concernant le caractère distinctif inhérent des marques de commerce et la mesure dans laquelle elles sont devenues connues, la période pendant laquelle elles ont été en usage, le genre de marchandises et la nature du commerce était favorable à ITL. Néanmoins, la Commission a rejeté les oppositions au motif qu'il y avait absence de ressemblance visuelle ou phonétique entre les marques, conformément à l'alinéa 6(5)*e* portant sur le facteur relatif au degré de ressemblance.

[40] La Commission a noté qu'il n'y a aucune preuve de la mesure dans laquelle ces marques sont devenues connues au Canada et n'a pas pu conclure à une liaison intangible avec l'élément graphique. Elle s'est dite d'accord avec PM qu'il n'y avait aucun degré de ressemblance entre les marques des parties dans les idées qu'elles suggèrent. À cet égard, la Commission a conclu que la preuve découlant du sondage Chakrapani n'était d'aucune assistance à ITL dans quelque

procédure que ce soit, parce que, comme l'arrêt *Philip Morris 2012* l'a souligné, les études réalisées par M. Chakrapani n'avaient pas pour but d'évaluer les réactions des consommateurs aux marques visées par les présentes demandes (c.-à-d., la marque figurative Rooftop prise isolément), mais à un paquet de cigarettes formé d'une combinaison particulière de différents éléments comprenant la marque figurative Rooftop.

#### IV. Questions en litige

[41] La présente demande soulève les questions en litige suivantes :

1. Quelle est la norme de contrôle applicable aux décisions rendues par la Commission compte tenu de la nouvelle preuve par sondage?
2. À la lumière de la nouvelle preuve par sondage, les marques de commerce en cause créent-elles de la confusion avec la marque verbale déposée « MARLBORO » d'ITL?
3. Les décisions de la Commission sont-elles raisonnables?

#### V. Nouveaux éléments de preuve en appel

[42] ITL a déposé de nouveaux éléments de preuve conformément au paragraphe 56(5) de la Loi. Ces éléments de preuve peuvent se classer en trois catégories : la première, consistant en des éléments de preuve pour aider la Cour à interpréter certaines descriptions des marchandises (qui auraient pu en tout état de cause être introduits dans les observations); la deuxième, la preuve découlant du sondage Mills sous la forme d'une étude de marché réalisée par M. Don Mills dont le but était d'aborder la portée limitée de la preuve découlant du sondage Chakrapani décrit dans *Philip Morris 2012* ; et la troisième, d'autres éléments de preuve décrits plus loin. En réponse, PM a produit une preuve dont le but était de critiquer la méthodologie et les conclusions du sondage Mills.

A. *Les premiers nouveaux éléments de preuve de la demanderesse*

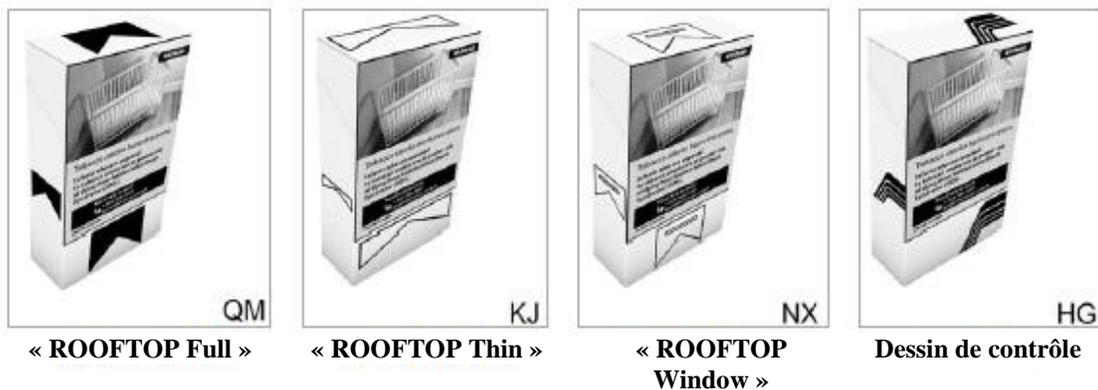
(1) La preuve interprétative d'ITL

[43] ITL a déposé l'affidavit de M<sup>me</sup> Andrea Plouffe (l'affidavit de Plouffe), une adjointe juridique employée par les avocats d'ITL, daté du 15 octobre 2013. L'affidavit de Plouffe présente des extraits des ressources juridiques suivantes sur lesquelles ITL s'est fondée et servant de moyens d'interprétation aux fins des appels : (i) une définition du dictionnaire des mots « tabac », « tobacco », et « y compris »; (ii) des copies de la *Loi sur le tabac* et de la *Loi sur la taxe d'accise*, imprimées à partir du site Web du ministère de la Justice; (iii) des extraits du *Manuel d'examen des marques de commerce* de l'Office de la propriété intellectuelle du Canada (OPIC); (iv) des copies certifiées de divers enregistrements de marques de commerce; et (v) une copie de la décision de la Cour suprême du Canada qui a rejeté la demande d'autorisation d'interjeter appel de l'arrêt *Philip Morris 2012*. ITL affirme que ces ressources établissent que l'expression « [t]abac, brut ou manufacturé, y compris [...] » dans la description des marchandises de la décision 1 vise en outre les « cigarettes ».

(2) La preuve par sondage d'ITL

[44] La preuve par sondage produite par ITL est un affidavit de 15 pages de M. Mills souscrit le 4 novembre 2013 (l'affidavit de Mills). M. Mills est un expert en matière de sondages et cofondateur, président et chef de la direction de Corporate Research Associates Incorporated (CRA), une société d'études de marché nationale. M. Mills a conçu, mis en œuvre et réalisé un sondage à l'échelle nationale auprès de 1 257 fumeurs adultes quotidiens à partir d'un échantillonnage de 19 collectivités canadiennes. La méthodologie énoncée dans le rapport d'enquête intitulé [TRADUCTION] « Association sur le marché des marques figuratives Rooftop –

Étude chez les fumeurs adultes » (DD, page 21, 570) prévoit d'évaluer l'imprimé d'un produit du tabac en trois dimensions, comportant une des trois marques figuratives représentatives, ainsi qu'un « dessin de contrôle », placé sur le devant, sur les côtés et sur le dessus du produit, en noir et blanc. La raison d'être de l'utilisation de trois marques figuratives représentatives a été abordée dans la lettre d'instructions de Smart & Biggar datée du 28 août 2013 (DD, page 21, 140). Comme il est illustré ci-dessous, les avertissements sanitaires obligatoires ont été inclus dans chaque échantillon. M. Mills a été contre-interrogé sur son affidavit en décembre 2016.



[45] L'affidavit de Mills affirme que le sondage établit un lien entre les trois marques figuratives représentatives de PM selon le format présenté aux participants, pris isolément, et la marque verbale MARLBORO d'ITL. Le passage pertinent de l'affidavit de Mills qui tranche la question de l'« association », selon une première impression ou une impression immédiate et sur lequel s'est fondée ITL dans son mémoire des faits et du droit, au paragraphe 69, se lit comme suit :

[TRADUCTION] La marque MARLBORO est, d'un point de vue statistique, considérablement plus susceptible d'être associée à chacune des marques figuratives Rooftop évaluées qu'au dessin de contrôle (Rooftop Full = 22 %, Rooftop Thin = 12 % ou

Rooftop Window =10 %, Dessin de contrôle = 2 %) »; (DD, page 21, 119, au paragraphe 25)

[46] ITL a également déposé l'affidavit de M<sup>me</sup> Joyce Rees, daté du 5 novembre 2013 (l'affidavit de Rees). M<sup>me</sup> Rees est cofondatrice et présidente d'Advitek, une société de services de collecte de données pour l'industrie des études de marché, spécialisée dans les études de marché quantitatives. Dans son affidavit, M<sup>me</sup> Rees affirme que l'Agence du revenu du Canada (ARC) a mandaté Advitek de recueillir des données à la base des conclusions du rapport d'enquête Mills. L'affidavit de Rees explique que les entrevues ont été réalisées en utilisant le questionnaire mis au point par l'ARC, qui a été codé dans le système logiciel de sondage propre à Advitek, le système d'entrevue personnelle sur place assisté par ordinateur Tapestry. M<sup>me</sup> Rees affirme qu'elle a préparé des instructions qui devaient être données aux intervieweurs et a assisté personnellement à toutes les séances de formation desdits intervieweurs en préparation des enquêtes sur le terrain.

B. *Contre-preuve de la défenderesse*

(1) La preuve du litige concernant l'emballage Rooftop remanié (litige en cours)

[47] PM a déposé l'affidavit de M<sup>me</sup> Adriana Morillo, adjointe juridique au sein de la société affiliée de PM, souscrit le 18 juillet 2014. L'affidavit joint en annexe des imprimés de l'emballage actuel MATADOR ainsi que l'emballage (Rooftop) remanié que PM a lancé le 23 juillet 2012, de la manière illustrée ci-dessous (l'emballage Rooftop reformulé), qui est l'objet de l'action en contrefaçon de marque de commerce en instance intentée par ITL (dossier de la Cour n° T-1280-14).



(2) La contre-preuve par sondage de PM

[48] En réponse au sondage Mills, PM a également déposé l'affidavit de M<sup>me</sup> Ruth Corbin (l'affidavit de Corbin), présidente et ancienne associée directrice de CorbinPartners Inc., une société spécialisée dans la science du marketing, souscrit le 17 juillet 2014. Dans son affidavit, M<sup>me</sup> Corbin exprime son opinion sur la fiabilité du sondage Mills, en particulier sur la méthodologie et les conclusions du sondage. M<sup>me</sup> Corbin explique que le sondage n'est pas pertinent, car la question ne permettait pas d'évaluer le risque de confusion et portait sur les *marques* plutôt que sur les *idées suggérées* (affidavit de Corbin, paragraphes 42 et 43). M<sup>me</sup> Corbin a été contre-interrogée sur son affidavit en décembre 2016. ITL soutient que les critiques formulées dans l'affidavit de Corbin ont peu de conséquences, car le déposant n'a pas mené son propre sondage.

C. *Les deuxièmes nouveaux éléments de preuve de la demanderesse*

(1) La preuve du litige concernant l'emballage Rooftop remanié (litige en cours)

[49] ITL a déposé des éléments de preuve supplémentaires à la suite de l'ordonnance de réunion d'instances. L'affidavit de Van Khai Luong (l'affidavit de Luong), parajuriste employée par l'avocat d'ITL, souscrit le 29 juillet 2016. L'affidavit de Luong fournit divers documents

déposés dans le cadre de la preuve du litige concernant l’emballage Rooftop remanié : (i) les actes de procédure les plus récents des parties dans le cadre du litige en cours concernant l’emballage remanié, (ii) des photographies des variantes rouge, or et argent de l’emballage « remaniées » en cause dans lesdites procédures, (iii) le matériel promotionnel de PM à l’intention des détaillants dans le cadre du lancement de l’emballage Rooftop remanié de 2012; et (iv) des photographies de l’emballage MARLBORO d’ITL. ITL soutient que ces documents démontrent que les efforts de PM au cours des dernières années étaient plutôt axés sur la nécessité d’accorder moins d’importance à la marque verbale et de mettre l’accent sur la primauté de la marque figurative Rooftop sur l’emballage, au Canada et à l’étranger.

[50] PM n’est pas d’accord que cette preuve est pertinente, faisant observer que cet argument est prématuré.

(2) Preuve d’emploi du dessin Rooftop international

[51] L’affidavit de Luong contient également des photos des variantes rouge et or du paquet international de PM en vente en Allemagne et en Italie, et divers imprimés de documents relatifs aux produits internationaux de PM. ITL soutient qu’il s’agit d’un autre exemple de la commercialisation par PM de l’association dominante de la marque figurative Rooftop avec ses produits de cigarette et autres produits associés dans sa publicité à l’échelle mondiale.

(3) Preuve d’emballage des cigares

[52] L’affidavit de Luong contient en outre des photos de cigares et de cigarillos vendus dans un emballage similaire à celui des cigarettes. ITL prétend que cette preuve additionnelle établit la

similitude entre la forme de l'emballage utilisé pour les cigarettes, les cigarillos et les petits cigares, à l'appui de la pertinence de la preuve par sondage par rapport à ces marchandises.

#### VI. Norme de contrôle

[53] Il est reconnu qu'un appel interjeté à l'encontre d'une décision du registraire des marques de commerce dans le cadre d'un recours en opposition est susceptible de révision selon la norme de la raisonnable, à moins qu'un nouvel élément de preuve qui est produit en appel influence sensiblement les conclusions du registraire. Dans un tel cas, la Cour doit réévaluer la décision du registraire, comme étant la date de la décision de la Cour, en se fondant sur le dossier élargi et tirer ses propres conclusions en appel : *Shell Canada Limitée c. P.T. Sari Incofood Corporation*, 2008 CAF 279, au paragraphe 22 ; *Brasseries Molson c. John Labatt Ltée*, [2000] 3 CF 145, au paragraphe 11.

[54] PM soutient qu'il n'y a aucune raison de réexaminer les oppositions d'ITL puisque les nouveaux éléments de preuve présentés par ITL [TRADUCTION] « souffrent des mêmes défauts que l'« ancienne » preuve par sondage devant la Commission d'opposition : ils font défaut de mesurer les réactions des consommateurs par rapport à chaque marque de commerce visée par les demandes, prise isolément, et en liaison avec la gamme complète des marchandises énumérées dans les demandes ». PM prétend que les décisions devraient être examinées selon la norme de la raisonnable, selon le dossier soumis à la Commission. ITL, d'autre part, souligne la valeur probante de la nouvelle preuve par sondage demandant à la Cour de réexaminer la validité des recours en opposition.

[55] La Cour examinera d'abord la question de savoir si les nouveaux éléments de preuve influenceraient sensiblement les conclusions de la Commission concernant le risque de confusion dans les neuf décisions. Cette analyse amène la Cour à conclure que les nouveaux éléments de preuve n'auraient aucune incidence sur les conclusions ayant trait à la confusion dans l'une ou l'autre des décisions, à l'exception des demandes d'enregistrement de marques de commerce examinées en application de la décision 4. Les nouveaux éléments de preuve sont admis à l'égard de cette décision, et également, la preuve supplémentaire concernant les emballages et les publicités. Par la suite, la Cour examinera la décision 4 *de novo*, en se fondant sur les éléments de preuve nouvellement et anciennement admis, afin de conclure que les demandes qui ont l'objet de la décision créent de la confusion avec la marque MARLBORO. Les appels dans les autres décisions sont rejetés selon la norme de contrôle de la raisonnable.

## VII. Analyse

### A. *Principes juridiques relatifs à la recevabilité de nouveaux éléments de preuve et d'une preuve par sondage*

#### (1) Recevabilité de nouveaux éléments de preuve

[56] Pour déterminer si de nouveaux éléments de preuve déposés en appel sont importants en application du paragraphe 56(5) de la Loi, la Cour doit évaluer dans quelle mesure cette preuve est plus probante que celle soumise au registraire : *Vivat Holdings Ltd. c. Levi Strauss & Co*, 2005 CF 707, au paragraphe 27.

[57] Les principes applicables pour déterminer si de nouveaux éléments de preuve influenceraient sensiblement les conclusions du registraire sont formulés par le juge Montigny

dans la décision *Suzuki Motor Corp. c. Hayabusa Fightwear Inc.*, 2014 FC 784, au paragraphe 26, comme suit :

Dans l'examen de l'incidence des nouveaux éléments de preuve présentés, la qualité l'emporte sur la quantité [...] Tout élément additionnel déposé en vue de combler ou de corriger des lacunes relevées par le registraire sera généralement considéré comme important. D'autre part, tout nouvel élément qui reproduit simplement ce qui a déjà été déposé devant le registraire sans vraiment rien apporter de plus aux renseignements déjà déposés ne sera pas considéré comme suffisant pour justifier une révision selon la norme de la décision correcte [...]

[Non souligné dans l'original.]

(2) Admission de la preuve par sondage

[58] Les enquêtes auprès des consommateurs peuvent être admises en preuve, si elles sont pertinentes et bien conçues : *Masterpiece Inc. c. Alavida Lifestyles Inc.*, 2011 CSC 27, au paragraphe 94 [*Masterpiece*].

[94] L'utilisation de sondages effectués auprès des consommateurs dans des affaires de marques de commerce est reconnue comme un mode de preuve valide pour éclairer le tribunal dans l'analyse relative à la confusion. Comme l'a souligné le juge Binnie dans l'arrêt *Mattel*, souvent la difficulté que soulève la preuve par sondage est de savoir si elle respecte la première des exigences énoncées dans *Mohan*, à savoir la pertinence. Au paragraphe 45 de *Mattel*, le juge Binnie a divisé la question de la pertinence en deux sous-questions :

Quant à l'utilité des résultats, en présumant qu'ils ont été générés par une question pertinente, les tribunaux se sont récemment montrés réceptifs à cette preuve, dans la mesure où le sondage est à la fois fiable (dans le sens où, s'il était repris, on obtiendrait vraisemblablement les mêmes résultats) et valide (à savoir qu'on a posé les bonnes questions au bon bassin de répondants, de la bonne façon et dans des circonstances qui permettent d'obtenir les renseignements recherchés).

[Souligné dans l'original.]

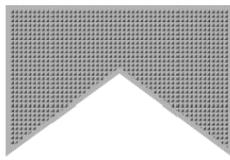
[59] Les considérations relatives à la recevabilité du sondage Mills dans la présente affaire, outre qu'il s'agit de nouveaux éléments de preuve, peuvent être résumées en tenant compte des paragraphes 46 à 48 de *Mattel Inc. c. 3 894 207 Canada Inc.*, 2006 CSC 22 [*Mattel*] de la manière suivante, avec l'accent mis par la Cour :

- le sondage n'a pas été mené d'une manière impartiale et indépendante;
- le sondage doit démontrer une probabilité, et non seulement une possibilité de confusion, de façon à :
  - être pertinent, au sens où il doit avoir une valeur probante suffisante pour justifier une conclusion de fait ayant un lien avec la question devant être examinée (celle de la confusion quant à la source);
  - le sondage doit être fiable, c'est-à-dire que, s'il était repris, on obtiendrait vraisemblablement les mêmes résultats;
  - le sondage doit être valide, à savoir :
    - on a posé les bonnes questions, c'est-à-dire que le sondage porte sur la question de la confusion, et ne cherche pas à évaluer l'étendue de la reconnaissance publique d'un mot;
    - la marque de commerce employée dans le cadre du sondage doit être exactement la marque de commerce pour laquelle une demande d'enregistrement a été déposée (cette question est abordée plus en détail ci-dessous);
    - les questions du sondage sont posées au bon bassin de répondants, soit en n'excluant pas, mais en incluant les répondants appropriés; et
    - le sondage pose les questions de la bonne façon et dans des circonstances qui permettent d'obtenir les renseignements recherchés), c'est-à-dire, pas seulement en montrant un logo sans aucun contexte, en le retirant ensuite immédiatement de la vue et en posant des questions, ou en ne fournissant pas les renseignements pertinents, ou en incluant des questions qui sont suggestives.

B. *La preuve découlant du sondage Mills est-elle admissible dans l'une ou l'autre des décisions?*

[60] Dans la mesure où la demanderesse prétend que le sondage Mills est admissible dans toutes les décisions, qui varient considérablement dans la forme et le contenu, la Cour examinera la question à l'égard de chaque décision.

(1) DÉCISION 1 :



1298547 (dessin ROOF)



1299494 (dessin ROOF)

[61] Les marques dans ces deux demandes sont, dans le premier cas, très similaires et, dans le second, apparemment identiques à la marque apposée sur l'emballage utilisé dans le sondage Mills. Cependant, il n'y a pas de mention précise de « cigarettes » dans la description des marchandises auxquelles les marques prétendent s'appliquer. La description de ces deux marchandises est identique dans chaque demande, comme suit avec l'accent mis par la Cour :

(1) Tabac, brut ou manufacturé, y compris les cigares, les cigarillos, le tabac pour rouler ses cigarettes, le tabac à pipe, le tabac à chiquer, le tabac à priser, les substituts de tabac (à usage autre que médical); articles pour fumeurs, nommément papier et tubes à cigarettes, filtres à cigarettes, boîtes à tabac, étuis à cigarettes et cendriers non faits de métaux précieux, de leurs alliages ni plaqués de métaux précieux ou de leurs alliages; pipes, appareils de poche pour rouler des cigarettes, briquets; allumettes.

[62] Le registraire a conclu que les marchandises n'incluaient pas les « cigarettes ». La demanderesse fait valoir que le registraire a indiqué à tort que les deux demandes ne couvrent

pas les cigarettes à titre de marchandises relevant de la description « Tabac [...] manufacturé ». Il convient de noter que la demanderesse ne fournit pas un argument similaire selon lequel les « cigarettes » devraient être incluses en tant que produits du tabac dans la demande d'enregistrement de la marque de commerce 1478472 dans la décision 6 où le mot « nommément » est utilisé pour décrire les marchandises précises couvertes, c.-à-d. « [t]abac, brut ou manufacturé, nommément cigares, cigarillos, [...] ». [Non souligné dans l'original.]

[63] Selon le *Manuel d'examen des marques de commerce* de l'OPIC et de la définition du mot « y compris » dans les dictionnaires, la demanderesse fait valoir que la description englobante ayant une large portée des produits dans les mots « [t]abac, brut ou manufacturé », lorsqu'ils sont jumelés à l'expression « y compris » n'est pas limitée aux marchandises précises qui suivent. En outre, elle soutient qu'il arrive couramment qu'une « cigarette » soit non seulement un produit du tabac manufacturé, mais qu'il s'agisse du plus courant (avec l'accent mis par la Cour).

[64] La défenderesse répond qu'en application de l'alinéa 30a) de la Loi, un état des biens et services doit être à la fois « précis » et dressé dans les « termes ordinaires du commerce ». Par conséquent, l'interprétation privilégiée par la demanderesse de l'expression « y compris » dans le contexte de ces spécifications de marchandises est contraire à la Loi et à la jurisprudence applicable (aucune mentionnée). Elle note que l'objet des exigences techniques applicables à une demande d'enregistrement d'une marque de commerce, énoncées à l'article 30 de Loi, est de s'assurer que la portée du monopole revendiqué est précisément définie dans la demande. Il

serait donc contraire à l'application de l'article 30 de la Loi d'« inclure » d'autres biens qui ne figurent pas explicitement dans la description telle que la demanderesse le suggère.

[65] La Cour est d'accord avec la défenderesse qu'il n'est pas approprié d'inclure le mot « cigarettes » dans la description des marchandises. Elle reconnaît que le terme « y compris » relativement à une liste de marchandises peut englober des éléments qui ne sont pas énumérés dans la liste. Néanmoins, en plus de l'argument de la défenderesse, le contexte influe sur l'interprétation de la description des marchandises.

[66] Les cigares et cigarillos et le tabac à rouler sont des marchandises de fumeurs décrits comme faisant l'objet de la description de tabac manufacturé. Ces marchandises sont similaires à des cigarettes. En effet, la demanderesse a fourni de nouveaux éléments de preuve en appel qui se composent de photographies de cigares et de cigarillos vendus au Canada dans des emballages semblables par la forme et le format à l'emballage des cigarettes des parties.

[67] De plus, la demanderesse a décrit quelque peu par euphémisme les cigarettes comme étant les produits du tabac les « plus courants ». En fait, les cigarettes constituent le produit du tabac le plus acheté dans l'ensemble, éclipsant tous les autres produits du tabac en ce qui a trait aux ventes et à la valeur. Le fait que la défenderesse puisse inclure des cigares, des cigarillos et du tabac à rouler dans sa liste de produits du tabac, sans avoir l'intention de ne pas inclure sciemment les « cigarettes » en raison de l'absence du mot dans une liste de marchandises similaires ayant une importance relative moindre par rapport aux cigarettes va par conséquent au-delà de la raisonnable.

[68] En arrivant à cette conclusion, la Cour rejette aussi l'argument de la demanderesse au paragraphe 124 de ses motifs voulant qu'on [TRADUCTION] « ait montré aux participants un emballage de “produit du tabac” non identifié et non un paquet de cigarettes et qu'on leur ait posé des questions à ce sujet ». En soulevant cet argument, la demanderesse tente de s'appuyer sur l'observation selon laquelle [TRADUCTION] « même si la forme de l'emballage rassemblait en effet aux emballages de cigarettes respectifs de chacune des parties, les éléments de preuve supplémentaires de M<sup>me</sup> Luong démontrent que des formes similaires sont également utilisées pour les cigarillos et les petits cigares, qui sont des produits du tabac manufacturés, et autres que des cigarettes ». La demanderesse invoque cet argument en dépit du fait que M. Mills reconnaît que l'emballage et le placement des éléments graphiques se basaient sur les véritables paquets de cigarettes Rooftop de Philip Morris (Mémoire de la défenderesse, au paragraphe 100).

[69] Rien n'indiquait que l'emballage des cigarillos ou des cigares fourni dans le cadre des nouveaux éléments de preuve était un produit de la demanderesse ou de la défenderesse. Il n'y avait sur l'un ou l'autre des emballages aucune apparence de dessin de toit (rooftop). La demanderesse n'a pas fourni la preuve que les cigares ou les cigarillos étaient des produits fabriqués par les parties, ou qu'il pourrait y avoir une certaine confusion quant à la source de ces produits, émanant de la production et de la vente de l'une ou l'autre partie.

[70] Aucun élément de preuve n'a été produit devant la Cour voulant que les participants aient été des fumeurs de cigarillos ou de petits cigares. Sans une telle preuve, la Cour conclut que la grande majorité des personnes interrogées sur la nature des soi-disant « produits du tabac »

n'étaient que des fumeurs de cigarettes. La Cour ne peut imaginer que M. Mills n'avait pas accès à cette information.

[71] La Cour conclut également que tout caractère distinctif inhérent des marques de la défenderesse était fondé sur la commercialisation et la vente de ses seuls produits de cigarette Marlboro qui connaissaient beaucoup de succès. C'est la demanderesse qui décrit l'« emblématique » dessin Rooftop international associé à la marque MARLBORO comme ayant été créé presque entièrement en tirant parti du succès découlant de la commercialisation du dessin de l'emballage et de la vente de cigarettes.

[72] En effet, si la Cour n'a pas conclu que presque tous les participants au sondage auraient interprété l'expression « produits du tabac » comme signifiant des cigarettes lorsqu'on leur a présenté des images du produit emballé, sa principale inquiétude provenait du fait que la question était trop vague en ce qui a trait aux marchandises. Si ce n'était pas le cas, je pourrais être d'accord avec la défenderesse que M. Mills aurait dû poser la question en n'utilisant que la marque de commerce sans habillage d'emballage de sorte que la marque se serait appliquée à tous les produits du tabac. Cela comprend les produits du tabac à rouler, le tabac à pipe, le tabac à chiquer, le tabac à priser et les substituts de tabac.

[73] Une question trop générique en ce qui a trait aux marchandises sans fournir le contexte quant à ce que l'on entend par produits du tabac est tout aussi hors propos qu'elle n'est restrictive sans contexte relatif aux marchandises. C'est l'emballage qui fournit à la question le contexte selon lequel elle s'applique aux cigarettes.

[74] La Cour conclut que l'argument de la demanderesse en ce qui a trait à la décision 1, y compris quant aux marchandises autres que les cigarettes, n'est pas fondé.

[75] Il s'ensuit que la preuve découlant du sondage Mills, bien que nouvelle, est inadmissible en ce qui concerne les deux marques dans la présente décision parce que le sondage Mills n'a pas cherché à obtenir des réponses sur les marchandises autres que les cigarettes. Ces commentaires s'appliquent également à l'égard de toute marchandise autre que des cigarettes dans les autres décisions (demandes d'enregistrement de marque de commerce 1478480, 1478483, 1478470, 1478474, 1478481, 1478472, 1478482, 1424232, 1424347 et 1420345), à l'égard desquelles le sondage Mills ne s'applique pas.

(2) DÉCISIONS 2 ET 3 :

 WIDE OPEN FLAVOR



1335783 (Wide Open Flavor  
et dessin)

1460679 (Three Line et dessin  
Roof)

1460681 (Two Line et dessin  
Roof)

[76] La demanderesse a reconnu que le sondage Mills n'a pas précisément mesuré la demande d'enregistrement de la marque de commerce 1335783 dans la décision 2 qui comprend les mots « WIDE OPEN FLAVOUR » dans le cadre du sondage. Les données du sondage ne sont donc pas admissibles en tant que nouvel élément de preuve à l'égard de la demande d'enregistrement de la marque de commerce 1335783 dans la décision 2.

[77] Les marques figuratives dans les demandes d'enregistrement de marques de commerce 1460679 et 1460681 dans la décision 3 s'appliquent aux cigarettes. La demanderesse

fait valoir que le sondage Mills s'applique à toute marque proposée qui contient la marque figurative Rooftop, comme ces deux marques telles qu'elles sont illustrées accompagnées respectivement de trois et de deux lignes sur la barre latérale. La Cour est en désaccord avec cette affirmation. Comme nous l'avons indiqué ci-dessus en référence à la décision *Mattel*, la marque de commerce utilisée dans le sondage doit être « exactement » la marque de commerce visée par la demande d'enregistrement. Ces deux marques figuratives ne sont pas exactement ou même essentiellement semblables aux marques utilisées dans le sondage. Le simple fait que chacune des marques en cause comprend une marque figurative Rooftop (ou une variante de celle-ci) ne signifie pas que les autres éléments graphiques dans ces marques de commerce peuvent être simplement mis de côté.

[78] En outre, M. Mills a admis en contre-interrogatoire qu'il n'a pas réussi à réellement mesurer ces marques de commerce, comme suit : [TRADUCTION]

Q. L'étude que vous avez réalisée ne permet pas de tirer des conclusions sur ces marques que vous n'avez pas mesurées, cependant?

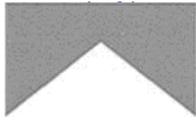
R. Eh bien, je ne sais si je peux répondre à cette question. Je sais que nous ne les avons pas mesurées.

Q. Donc, si vous ne les avez pas mesurées, vous ne pouvez pas tirer de conclusions à leur sujet?

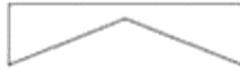
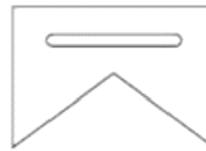
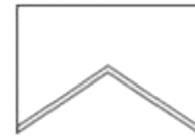
R. Personnellement, je ne pourrais pas, non.

[79] Par conséquent, la preuve découlant du sondage Mills n'est pas admissible en ce qui concerne les marques visées par les demandes d'enregistrement de marques de commerce 1460679 et 1460681 dans la décision 3.

## (3) DÉCISION 4 :



1460676 (Roof Design)

1478480 (Roof Device  
[Bottom Panel])1478483 (Roof  
Design [w/  
Lozenge])1478470 (Roof  
Design [w/ Empty  
Roof Line])

- (a) *Les conclusions du sondage Mills devraient-elles s'appliquer également aux LMC 1460676 (Roof Design) et LMC 1478470 (Roof Design w/ Empty Roof Line)?*

[80] PM reconnaît que le sondage Mills « a pour but » de mesurer la perception des consommateurs à l'égard des demandes d'enregistrement de marques de commerce 1478480 (Roof Device Bottom Panel) et 1478483 (Roof Design with Lozenge), les deux dessins du milieu visés par la décision 4 ci-dessus (les deux s'appliquent aux cigarettes). PM accepte aussi que la marque noire unie (Roof Design) dans la demande d'enregistrement de la marque de commerce 1299494 visée par la décision 1 a fait de la même façon l'objet du sondage Mills. Bien qu'elle ne s'applique pas aux cigarettes, cette marque est pertinente aux fins des présentes discussions à titre de référence pour comparer sa similitude avec celle de la demande d'enregistrement de la marque de commerce 1460676 (Roof Design), soit la marque du côté gauche ci-dessus. La Cour conclut que ces trois marques désignées par PM ont en effet l'objet du sondage Mills.

[81] Il n'y a pas eu de reconnaissance de la part de PM que les résultats du sondage relativement à la demande d'enregistrement de la marque de commerce 1299494 (Roof Design) dans la décision 1, par rapport aux marchandises autres que des cigarettes, s'appliqueraient

également à la demande d'enregistrement de la marque de commerce 1460676 (Roof Design) dans la décision 4, malgré leur similitude, à l'exception que l'une est noire, et l'autre, de couleur grise. De même, PM ne reconnaît pas que la demande d'enregistrement de la marque de commerce 1478470 (Roof Design with Empty Roof Line), la marque au côté droit ci-dessus, est également similaire à la demande d'enregistrement de la marque de commerce 1299494 (Roof Design) dans la décision 1, malgré leur similitude mise à part la ligne vide du toit et l'absence de couleur.

[82] En raison de la similitude entre ces deux dernières marques et le Roof Design du sondage qui était identique au Roof Design visé par la décision 1, et qui a été reconnu à ce titre, la Cour est tenue d'examiner l'argument de la demanderesse selon lequel les résultats du sondage Mills devraient s'appliquer à titre représentatif des deux autres marques figuratives Roof visées par la décision 4. Une autre façon de formuler cette question est de savoir si le sens donné à une ressemblance « exacte » tel que ce terme est utilisé dans l'arrêt *Mattel*, doit être assez large pour englober les deux dernières demandes d'enregistrement de marques Roof Design visées par la décision 4?

- Demande d'enregistrement de la marque de commerce 1460676 (Roof Design)

[83] La Cour comprend le fait que la demande d'enregistrement de la marque de commerce 1460676 figure en gris (décrite comme « des polygones avec des surfaces ou des parties de surfaces foncées »), alors que la marque ayant fait l'objet du sondage Mills est en noir. Cela ne devrait pas être un facteur de distinction en ce qui concerne la similitude visuelle des deux marques.

[84] La Cour comprend que, en ce qui concerne les normes relatives à la couleur qui s'appliquent aux demandes d'enregistrement de marques de commerce, toute couleur quelle qu'elle soit peut être appliquée à l'une ou l'autre marque. Le sondage Mills a présenté les marques figuratives en noir. La Cour constate que la question dans le sondage portait sur la forme des marques plutôt que sur la couleur, en particulier parce qu'il semble que le rouge est la couleur prédominante appliquée par la défenderesse et ses sociétés affiliées à la marque figurative Rooftop. Le sondage semble donc être destiné à s'appliquer à toutes les marques similaires, peu importe leur couleur.

[85] La Cour conclut que l'évaluation du paquet portant les marques figuratives Rooftop dans le cadre du sondage Mills est exactement la même que celle portant sur le dessin dans la demande d'enregistrement de la marque de commerce 1460676 visée par la décision 4.

- Demande d'enregistrement de la marque de commerce 1478470 (Roof Design with Empty Roof Line)

[86] Dans ce débat concernant l'exactitude des marques, la marque Roof Design with Empty Roof Line diffère seulement de la marque figurative ayant fait l'objet du sondage Mills par la ligne supplémentaire ajoutée à la pointe du bas du dessin. Cela élargit le sens ordinaire du mot « exact » utilisé dans l'arrêt *Mattel*, c'est-à-dire, défini dans le dictionnaire comme signifiant « précisé avec minutie », ce qui permet de conclure que la marque visée par la demande d'enregistrement de la marque de commerce 1478470 est exactement la même que la marque figurative Rooftop ayant fait l'objet du sondage Mills.

[87] Dans le cadre de son examen de la question, la Cour note que l'arrêt *Mattel* avait renvoyé au terme « exactement » dans un scénario concernant des marques verbales, BARBIE et BARBIE'S, et non des marques figuratives comme en l'espèce.

[88] En outre, la question dans l'arrêt *Mattel* ne portait pas sur la confusion quant aux marques verbales, mais plutôt sur les questions posées qui constituaient la base de la nouvelle preuve par sondage introduite dans le cadre du contrôle judiciaire de la décision du registraire. En d'autres termes, les observations formulées dans l'arrêt *Mattel* sur la marque de commerce utilisée dans le cadre du sondage qui devait être « exactement » comme la marque visée par la demande n'ont pas tenu compte du degré d'exactitude requis pour des marques figuratives portant à confusion.

[89] La Cour suprême dans l'arrêt *Mattel* a cité la décision du registraire dans *Canada Post corp. v. Mail Boxes Etc. USA Inc.*, 77 C.P.R. (3d) 93 [*Canada Post*], pour appuyer la proposition que la marque de commerce utilisée dans le sondage doit être « exactement » la marque de commerce visée par l'enregistrement. Toutefois, la décision *Canada Post* visait une marque verbale portant à confusion. Le mot supplémentaire ajouté s'est révélé être un élément dominant qui aurait faussé les réponses au sondage tel que décrit et commenté comme suit aux paragraphes 13 et 18 :

[TRADUCTION]

[13] L'opposante a également présenté l'affidavit de Humphreys qui établit la preuve d'un sondage effectué par la société de M<sup>me</sup> Humphreys visant à recueillir la réaction de consommateurs à une marque de commerce similaire à la marque visée par la demande, mais qui comprenait le mot CANADA après les mots MAIL BOXES ETC.

[...]

[18] Toutefois, je ne considère pas que les résultats du sondage sont également applicables à la marque qui fait l'objet de la présente demande. Je suis d'accord avec l'observation de la requérante que le fait que la marque de commerce, qui a fait l'objet du sondage, contenait le mot CANADA comme élément dominant aurait faussé les réponses des répondants à l'égard de Postes Canada ou du système postal canadien. Je dois par conséquent diminuer de manière importante le poids accordé aux résultats du sondage en l'espèce.

[Non souligné dans l'original.]

[90] Il est bien reconnu que la *ratio decidendi* d'une affaire est fondée sur ses faits. Bien que l'*obiter dictum* puisse avoir une valeur probante, et reconnaissant que les commentaires formulés par la Cour suprême du Canada doivent se voir accorder la valeur la plus persuasive possible, la Cour est néanmoins d'avis qu'un contexte factuel peut donner lieu à des distinctions ou des significations raisonnables qui n'ont pas été considérées, même par la Cour suprême. Sur ce point, il semble raisonnable de déterminer la question de savoir s'il existe une distinction importante dans l'exactitude nécessaire pour comparer des marques verbales plutôt que des marques figuratives, de sorte que le mot « exactement » puisse se voir accorder une plus grande marge de manœuvre dans le cadre de la comparaison des dessins.

[91] Les mots sont porteurs de sens et sont, dans la plupart des cas, très précis, et l'ambiguïté découle de l'existence des différentes définitions d'un mot. En d'autres termes, la confusion ne découle pas entièrement de l'impact visuel, mais plutôt du fait que les êtres humains pensent avec des mots et font presque directement le lien avec sa signification. Le mot « Canada » dans la décision *Canada Post* a introduit un tout nouveau concept et sens à la marque verbale en question. D'autre part, les marques figuratives (marques qui ne contiennent pas de mots ou d'abréviations pour un mot ou une expression) s'appuient entièrement sur un impact visuel qui

peut prêter à confusion, en l'espèce par de vagues impressions nées de l'association avec l'absence de marque verbale. Il n'y a pas de relation un à un quant à l'incidence sur le sens en raison de l'ajout d'un mot comparativement à l'ajout d'une ligne à une marque. Cela est évident simplement en comparant les marques considérées comme se rapportant à la décision 3, qui implique des marques avec deux lignes par rapport à trois lignes, par opposition aux marques impliquant des lignes et des mots. Le fait est que, peu importe si la marque figurative comporte une ligne supplémentaire au bas du toit, cela a peu d'effet lorsqu'on compare les deux marques figuratives Roof.

[92] En outre, la Cour est d'avis que pour déterminer si une distinction entre des marques figuratives est suffisamment « exacte », il convient de faire référence au critère de confusion des marques. Ce critère mesure la confusion que laisse dans « l'esprit d'un consommateur ordinaire plutôt pressé la vue de la marque à un moment où il n'a qu'un vague souvenir de la marque précédente, et où il ne s'arrête pas pour réfléchir à la question en profondeur, pas plus que pour examiner de près les ressemblances et les différences entre les marques » (*Masterpiece*, au paragraphe 40, citant l'arrêt *Veuve Clicquot Ponsardin c. Boutiques Cliquot Ltée*, 2006 CSC 23 [*Veuve Clicquot*, au paragraphe 20]). Avec si peu de différence entre les marques, il est difficile de voir comment le simple observateur pouvait faire une telle distinction dans une marque figurative en se fondant sur l'ajout d'une ligne supplémentaire non descriptive sur le pignon d'un toit (« rooftop peak »).

[93] En conclusion, la Cour estime que la variation par l'ajout d'une seule ligne sur la marque figurative Roof constitue une [TRADUCTION] « distinction qui ne fait pas de différence » lorsque

la comparaison est faite entre la marque utilisée dans le sondage Mills et la demande d'enregistrement de la marque de commerce 1 478 470 (Roof Design with Empty Roof Line) d'après une seule ligne répétée : *Promafil Canada Ltée c. Munsingwear Inc.*, [1992] A.C.F. n° 611(CAF), au paragraphe 15. De l'avis de la Cour, cette dernière marque est suffisamment « exacte » pour créer la même confusion que celle créée par la marque figurative Roof utilisée dans le cadre du sondage Mills et servant de fondement à une conclusion de confusion avec la marque verbale MARLBORO de la demanderesse. En conséquence, la demande d'enregistrement de la marque de commerce 1478470 (Roof Design with Empty Roof Line) visée par la décision 4 constitue une quatrième marque figurative à laquelle les conclusions du sondage Mills devraient s'appliquer.

(b) *Le questionnaire du sondage Mills a-t-il posé les mauvaises questions?*

- Exigences voulant que les questions fournissent un contexte concret sans être spéculatives ou suggestives

[94] PM soutient que le sondage Mills mesure les réactions des consommateurs à l'égard d'une configuration du paquet de cigarettes qui n'est pas en cause dans la présente instance, plutôt que de mesurer les réactions aux marques de commerce qui font l'objet du litige. Elle fait valoir qu'en posant aux participants du sondage les mauvaises questions, les conclusions quelles qu'elles soient sur les perceptions des consommateurs qui pourraient être tirées des résultats du sondage Mills n'ont aucun lien avec les questions soulevées dans le présent appel.

[95] En examinant la question de savoir si la preuve par sondage est nouvelle, PM souligne que le principal problème avec le sondage Chakrapani examiné par le registraire était qu'il n'a pas mesuré réellement les réactions des consommateurs à l'égard des marques figuratives en

litige. Ce sondage a plutôt mesuré les réactions par rapport à une variante particulière du paquet sans nom en litige dans les décisions des Cours fédérales, laquelle variante était elle-même un composé de divers éléments verbaux et graphiques disposés en une configuration tridimensionnelle particulière. En répétant la même erreur, ITL n'a pas fourni de nouveaux éléments de preuve pertinents aux fins d'examen par la Cour, selon PM.

[96] Comme nous l'avons décrit ci-dessus, les marques de commerce ayant fait l'objet du sondage Mills, bien que décrites de façon générique comme étant des « produits du tabac », ont été montrées aux participants du sondage sous forme de ce que la Cour conclut comme étant, aux yeux des participants, des paquets de cigarettes en trois dimensions sur une surface bidimensionnelle. PM soutient que les participants auraient dû se voir présenter les marques de commerce en mode bidimensionnel, telles qu'elles étaient visées par la demande, soit les marques seules sur une feuille de papier sans autre contexte visuel.

[97] De plus, à partir des admissions faites par M. Mills durant son interrogatoire sur les allégations figurant dans son affidavit, PM soutient que la structure tridimensionnelle de l'emballage avait pour but d'imiter le paquet sans nom, qui avait été assimilé auparavant à une violation dans l'arrêt *Philip Morris 2012*. Par conséquent, le sondage Mills a été préparé dans le but de suggérer une configuration d'emballage de cigarettes déjà assimilée à une violation.

[98] La Cour constate que les observations de PM soulèvent des questions qui opposent les directives énoncées dans l'arrêt *Mattel* les unes par rapport aux autres. D'une part, les questions du sondage ne devraient pas suggérer de réponses; d'autre part, le sondage devrait fournir un

contexte suffisant aux consommateurs pour leur permettre de répondre aux questions de façon intelligible.

[99] À cet égard, la Cour estime que la décision de la Cour fédérale dans *Mattel* est éclairante. Je fais référence à l'exigence que la Cour a établie voulant que les questions du sondage soient posées d'une manière à mettre participants en contexte, c'est-à-dire leur fournir le contexte que les marques se rapportent aux cigarettes, tout en évitant de susciter des spéculations ou de suggérer des réponses.

[100] Le juge Rouleau dans la décision *Mattel Inc. c. 3 894 207 Canada Inc.*, 2004 CF 361 (confirmée en appel devant la CSC), a refusé d'admettre la preuve par sondage parce que le sondage excluait des participants avertis, ce qui, selon lui, constituait une erreur de principe. Cependant, aux paragraphes 31 à 33 des motifs, le juge Rouleau a décrit les paramètres conflictuels découlant de la nécessité de fournir un « contexte concret », tout en ne suggérant pas les réponses ou en s'abstenant d'amener les participants dans un monde de conjectures, comme suit :

[31] La requérante allègue que ce choix par M. Thexton d'exclure des répondants potentiels au sondage ceux ayant connaissance des restaurants de l'intimée repose sur le fait que le test de la confusion en est un de « première impression ». Un tel raisonnement laisse pantois. En effet, l'application du test de la « première impression » ne requiert pas que le consommateur ignore le contexte et la nature exacte des marchandises, services et commerces en association avec lesquels la marque de commerce en cause est utilisée. Ceci reviendrait en effet à faire abstraction de l'existence de l'article 6(5)c) de la Loi.

[32] Bien au contraire, ce sont justement les répondants ayant une connaissance de la nature des services de restaurant et du commerce de l'intimée qui auraient été les mieux placés pour nous illuminer sur la probabilité de confusion entre les deux marques de

commerce. C'est d'ailleurs ce qui a amené la Cour du Banc de la Reine d'Alberta dans la décision *Walt Disney Productions v. Fantasyland Hotel Inc.* [1994] A.J. n° 484 à ne pas tenir compte d'un sondage réalisé en partie auprès de répondants qui n'avaient jamais fréquenté l'établissement du défendeur (un hôtel), alors qu'il s'agissait de déterminer s'il existait un risque de confusion entre le nom de cet hôtel et la marque de commerce du demandeur. Au paragraphe 271 de son jugement, le juge Rooke énonçait :

Furthermore, if they do not know of the Hotel they fall outside the requirement of being “prospective customers” within the test set out in the *Warnink “Advocaat” case (supra)*. Rather, it is an ordinary person, making an uninformed guess on no information about the Hotel operated by the Defendant. I note that the *Safeway* case held (headnote and at 1317-8) that evidence of confusion by persons only casually acquainted with the business is entitled to little weight in determining the likelihood of confusion, and that the target universe must consist of people most likely to purchase the defendant’s products - in this case, I would take it to mean people who know of the defendant’s business.

[33] Ainsi, il est fondamental de comprendre que de tels sondages, pour avoir une force probante, ne peuvent avoir lieu dans un vase clos, comme ce fut le cas en l'espèce. On ne peut se contenter de poser des questions dans l'abstrait sans donner le contexte concret qui sous-tend les questions litigieuses. De plus, plusieurs des questions contenues dans le sondage revêtent un caractère suggestif. Or, comme le soulignait le juge Rooke dans l'affaire *Walt Disney Productions*, supra, la question “should not direct the person answering the question into a field of speculation upon which that person would never have embarked had the question not been put” (par. 271).

[Passages en anglais et passages non soulignés dans l'original.]

[101] Les instructions du juge Rouleau peuvent se résumer comme suit :

1. les participants visés devraient être les personnes les plus susceptibles de bien connaître les marchandises ou services et la manière dont ils sont employés;
2. les questions du sondage ne peuvent pas être abstraites ou avoir lieu dans un vase clos, mais elles doivent donner le contexte concret qui se rapporte aux questions sous-jacentes;
3. les questions du sondage ne devraient pas inviter les personnes à spéculer; et

4. les questions du sondage doivent néanmoins ne pas suggérer de réponse.

[102] La plus importante question soulevée par PM est celle de savoir si le fait de montrer les marques selon un habillage sans nom tridimensionnel de paquets de cigarettes contrevient à ces règles. Bien qu'il puisse y avoir des préoccupations favorables aux observations de PM, parce que l'habillage d'un emballage a été adopté, la Cour est d'avis que la preuve découlant du sondage Mills ne pose pas la mauvaise question.

- En présentant les marques figuratives sous un habillage sans nom par opposition aux marques visées par les demandes d'enregistrement, les questions du sondage ne sont ni suggestives ni spéculatives.

[103] Avant d'expliquer pourquoi la Cour rejette l'argument de PM selon lequel la mauvaise question a été posée, elle examinera certains autres facteurs justifiant l'admission du sondage Mills. Tout d'abord, il n'est pas sérieusement contesté que le sondage Mills a pour but de « combler le vide » en répondant aux lacunes soulevées par le registraire dans la preuve découlant du sondage Chakrapani. Le registraire a adopté les conclusions de la Cour d'appel fédérale qui établissaient une distinction entre la preuve d'une confusion liée à une combinaison d'éléments sur un paquet de cigarettes et celle découlant d'une marque unique sur le même paquet. Ce raisonnement a été décrit par la juge Gauthier au paragraphe 108 de *Philip Morris 2012*, comme suit :

[108] Quoiqu'il en soit, les enquêtes dont les résultats ont été produits en preuve n'étaient pas expressément conçues pour établir si les consommateurs associaient le nom Marlboro à des paquets de cigarettes portant seulement l'une ou l'autre des marques figuratives ROOFTOP, employée pour l'essentiel telle que déposée. C'est le paquet sans nom pris dans son ensemble que les experts des deux parties avaient présenté aux enquêtés.

[Non souligné dans l'original.]

[104] Selon cette conclusion, le registraire a refusé expressément d'adopter l'argument de la demanderesse que le sondage Chakrapani démontrait que la confusion découlerait de la marque figurative Rooftop, prise isolément, comme en fait foi le paragraphe 78 de la décision 4 ainsi libellé :

[78] [...] Néanmoins, le fait est qu'il s'agit seulement de la combinaison particulière d'éléments présents sur les paquets sans nom qui, selon la juge Gauthier, créent de la confusion. Comme dans les cas présents, il n'y avait aucune preuve démontrant que chacun des dessins-marques ROOFTOP pris isolément créait, en soi, de la confusion avec la marque de commerce MARLBORO.

[Non souligné dans l'original.]

[105] M. Mills a posé une question du sondage qui avait pour but de remédier aux limitations du sondage Chakrapani introduit dans *Philip Morris 2012*. En retirant la marque figurative Rooftop des autres éléments de l'emballage sans nom [TRADUCTION] « dans son ensemble », le but était de présenter les [TRADUCTION] « les marques individuelles visées par la demande prises isolément » aux participants pour qu'ils puissent déterminer si, à elles seules, elles créent de la confusion avec la marque verbale MARLBORO. M. Mills a conclu qu'en ne présentant que l'élément graphique Rooftop sur un paquet de cigarettes sans nom permettait d'éviter tout argument voulant qu'il s'agisse d'une combinaison d'éléments d'une marque de commerce au sens de la décision de la Cour d'appel dans *Philip Morris 2012*.

[106] En second lieu, la Cour rejette les conclusions de M<sup>me</sup> Corbin selon lesquelles les résultats du sondage n'étaient pas une conclusion de probabilité de confusion parce que [TRADUCTION] « demander aux gens quelle marque ils “associent” au dessin n'est pas un facteur déterminant pour ce qui est de la confusion ». La Cour est d'accord avec la déclaration de M. Mills que les résultats du sondage permettent de conclure qu'un pourcentage important de

fumeurs adultes quotidiens identifient chacune des trois marques figuratives mesurées visées par les demandes d'enregistrement avec la marque verbale MARLBORO. De l'avis de la Cour, cela vient étayer une conclusion de confusion quant à la source des marchandises. La Cour note en outre que cette question n'a pas fait l'objet du mémoire de la défenderesse, ni de quelque façon que ce soit de ses plaidoiries.

[107] Troisièmement, la Cour est d'accord également que les questions ont donné un contexte concret au moyen de l'image des demandes d'enregistrement de marques de commerce sur le paquet de cigarettes sans nom. Aucune question concernant la spéculation quant à leur utilisation sur d'autres marchandises n'a pas été soulevée. Toutefois, comme il a été indiqué et à l'opposé, cette formule mine l'argument de la demanderesse voulant que la preuve par sondage soit pertinente en ce qui concerne les marques pour les marchandises autres que les cigarettes. Il serait hypothétique d'appliquer les conclusions du sondage au-delà de la représentation concrète de l'utilisation du modèle de paquet de cigarettes présenté.

[108] En outre, M. Mills a déclaré que l'habillage de l'emballage utilisé dans le sondage s'est inspiré de l'emballage de 2012 remanié (mais il est important de mentionner que cela inclut la marque verbale « ROOFTOP ») de ses paquets de cigarettes Rooftop lancés après la décision *Philip Morris 2012*, de la manière décrite au paragraphe 19 de son affidavit :

[TRADUCTION] [...] Les éléments graphiques ont été placés sur les emballages de produits du tabac tridimensionnels exactement au même endroit que sur le véritable paquet de cigarettes ROOFTOP Philip Morris.

[109] Sur un autre point, il n'est pas contesté que les conclusions sont statistiquement suffisamment significatives pour démontrer que la confusion en ce qui concerne les trois marques ayant fait l'objet du sondage appartient aux issues acceptables. La question de la preuve par sondage statistiquement satisfaisante a été abordée récemment par le juge Boswell dans la décision *Diageo Canada Inc. c. Heaven Hill Distilleries, Inc.*, 2017 CF 571 :

[94] [...] En fait, le taux de confusion précédemment estimé suffisant par les tribunaux pour établir une probabilité de confusion va de 4,8 % à 8,2 % dans *Triple Five Corporation v. Walt Disney Productions*, 1994 ABCA 120, [1994] AJ n° 196, au paragraphe 44, 53 CPR (3d) 129 (Alta CA); il est de 11 % dans *New Balance Athletic Shoes Inc v. Matthews*, [1992] COMC n° 358, 45 CPR (3d) 140 (COMC); il est de 13,5 % dans *Kirkbi AG c. Ritvik Holdings Inc.*, 2002 CFPI 585, au paragraphe 128, 20 CPR (4th) 224, conf., sans analyse de cette question, par 2003 CAF 297, [2003] ACF n° 1112, conf. par 2005 CSC 65, [2005] 3 RCS 302.

[110] Malgré les conclusions qui précèdent, PM prétend néanmoins, en utilisant les mots de la juge Gauthier dans *Philip Morris 2012*, que le sondage était une présentation non pas des « paquets de cigarettes portant seulement l'une ou l'autre des marques figuratives ROOFTOP [visée par les demandes d'enregistrement], employée pour l'essentiel telle que déposée, [...] [mais] le paquet sans nom pris dans son ensemble ». En d'autres termes, elle fait valoir que la demanderesse n'a pas surmonté la distinction que la juge Gauthier a établie dans *Philip Morris 2012* entre la marque telle que déposée et sa combinaison avec d'autres éléments de l'habillage de l'emballage.

[111] Même si la Cour arrive à bien formuler l'observation de PM, elle semblerait alléguer qu'un élément important relatif à la confusion est que le paquet ne porte aucune marque verbale distinctive. La présence de la marque verbale est admise par les deux parties comme étant le

principal élément ayant une incidence sur la confusion entre la marque figurative Rooftop de PM et la marque verbale MARLBORO. À l'inverse, son absence doit par conséquent être un des principaux facteurs contribuant à la confusion. La confusion n'est pas liée à la marque figurative Rooftop en soi, mais plutôt aux circonstances de sa présentation – cela dépend de l'emballage.

[112] Cependant, ce ne sont pas les mêmes questions qui ont été examinées dans *Philip Morris 2012*. La Cour reconnaît le dilemme que les circonstances entourant la marque sans nom présentent à la demanderesse en l'espèce. En définitive, elle ne cherche qu'à démontrer que la marque figurative crée de la confusion lorsqu'elle est apposée sur les paquets de cigarettes sans être accompagnée d'une marque verbale. La Cour était tenue d'expliquer ce contexte dans son raisonnement. Il est vrai qu'il existait une autre option. Si ITL souhaitait mesurer l'état de confusion en ce qui concerne la marque dans des circonstances entourant la marque sans nom, elle aurait pu préciser ces conditions en disant aux participants que la marque figurative serait placée sur un paquet de cigarettes sans être accompagnée d'une autre marque verbale. La résolution du problème semble se résumer à ceci : l'utilisation du format de l'emballage visuel pour exprimer les circonstances entourant la marque sans nom a-t-elle contribué à la confusion, ou, comme le fait valoir PM, a-t-elle suggéré une réponse?

[113] Une image peut transmettre plus d'information que des mots, mais je ne trouve pas que ITL, en utilisant l'emballage, ait fait autre chose que de concrétiser la proposition qu'elle voulait que les fumeurs considèrent, à savoir « la marque figurative Rooftop sur un paquet sans nom créait-elle de la confusion avec sa marque MARLBORO? » En d'autres termes, pour en revenir à la question posée dans *Philip Morris 2012*, au paragraphe 103, je reformulerais la question sous

la forme d'un questionnaire dans les circonstances, soit de déterminer si l'habillage de l'emballage communique aux consommateurs un message différent que les demandes d'enregistrement de marques de commerce elles-mêmes lorsque la question repose sur un emballage de cigarettes non accompagné d'une marque verbale. La réponse est « non ». La question est simplement plus clairement posée lorsqu'on utilise le format d'emballage sans nom.

[114] En résumé, la Cour conclut que le questionnaire du sondage portant sur des marques figurant sur un produit du tabac tridimensionnel, même si celui-ci est semblable aux paquets de cigarettes Rooftop remaniés de Philip Morris, n'est pas suggestif et ne pose pas la mauvaise question, puisque cette question est formulée par la défenderesse. Le sondage répond aux exigences en matière de pertinence et de fiabilité lui permettant d'être admis en tant que nouvel élément de preuve dans la présente cause.

[115] La preuve découlant du sondage Mills est par conséquent recevable en ce qui concerne les quatre demandes d'enregistrement de marques de commerce visées par la décision 4, mais non en ce qui a trait à toute autre décision.

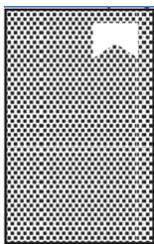
(c) La recevabilité des autres éléments de preuve nouveaux de la demanderesse

[116] La preuve interprétative fournie notamment par les dictionnaires a déjà été considérée, alors que celle concernant l'emballage des cigares et des cigarillos a été notée et n'a pas été jugée comme ayant une valeur probante quant à la possibilité qu'elle comprenne d'autres produits du tabac comme faisant l'objet du sondage Mills.

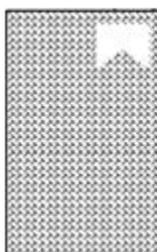
[117] La preuve se rapportant à la relance du produit Rooftop remanié, y compris les actes de procédure, les photographies et le matériel promotionnel qui ont été joints comme pièces à l'affidavit de M<sup>me</sup> Luong [alinéas *a*, *b* et *c* du paragraphe 51 du mémoire de la demanderesse], n'est pas considérée comme pertinente, sauf dans le but de démontrer que l'emballage utilisé par M. Mills était fondé sur son habillage, sans la marque verbale.

[118] L'autre catégorie comprenant les nouveaux éléments de preuve supplémentaires se compose de l'emballage Marlboro international de la défenderesse et des imprimés d'articles et de photographies relatifs au produit international Marlboro, laquelle figure en pièce jointe à l'affidavit de M<sup>me</sup> Luong [alinéas *d*, *e* et *f*]. À la lumière de l'examen de la preuve découlant du sondage Mills, cet élément de preuve supplémentaire est pertinent quant aux arguments de la demanderesse en ce qui a trait à la confusion et à la question de savoir si le recours en opposition est fondé sur la spéculation, le tout discuté plus en détail ci-dessous dans le cadre de l'analyse de la preuve.

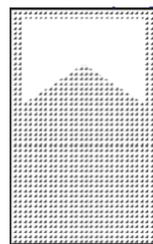
(4) DÉCISIONS 5 ET 6 :



1478474  
(Roof Device  
w/ Square Pattern)



1478481 (Roof  
Device (w/ T Pattern)



1478472 (Roof  
Device (w/ Triangle  
Pattern)

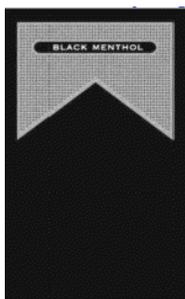


1478482 (Roof  
Device (w/ Lozenge  
& Triangle Pattern)

[119] La demande d'enregistrement de la marque de commerce 1478472 visée par la décision 6 a déjà été jugée comme ne s'appliquant aux cigarettes. Le sondage Mills n'est pas par conséquent admissible à l'égard de cette marque figurative.

[120] Bien que les demandes d'enregistrement des marques de commerce 1478474 et 1478481 visées par la décision 5 et la demande d'enregistrement de la marque de commerce 1478482 visée par la décision 6 s'appliquent aux cigarettes, elles ne sont pas exactement, ou même essentiellement, semblables aux marques utilisées dans le sondage Mills. Aucune question n'a été posée en ce qui a trait à ces marques dans le cadre du sondage. Les observations de la Cour relatives à l'irrecevabilité de la preuve par sondage à l'égard de la décision 3 s'appliquent *mutatis mutandis* à ces décisions. La preuve par sondage n'est pas non plus recevable par conséquent, en ce qui concerne les demandes d'enregistrement des marques de commerce 1478474 et 1478481 visées par la décision 5, et la demande d'enregistrement de la marque de commerce 1478482 visée par la décision 6.

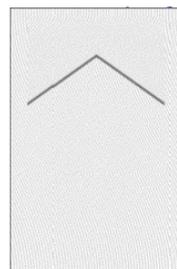
(5) DÉCISIONS 7, 8 ET 9 :



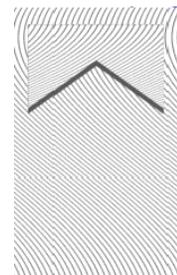
1424232 (BLACK MENTHOL & Design)



1424347 (BLACK MENTHOL & Design)



1420961 (Roof Device Finger Print Label)



1420345 (Roof Device Finger Print Label)

[121] La demanderesse a reconnu que le sondage Mills n'a pas spécifiquement mesuré les demandes d'enregistrement des marques de commerce 1424232 et 1424347 visées par les décisions 7 et 8 respectivement qui comprennent les mots « BLACK MENTHOL » (mémoire de la demanderesse, au paragraphe 66). La preuve par sondage n'est donc pas recevable en tant que nouvel élément de preuve visé par les décisions 7 et 8.

[122] Bien que les demandes d'enregistrement des marques de commerce 1420961 et 1420345 visées par la décision 9 s'appliquent aux cigarettes, elles ne sont pas exactement, ou même essentiellement, semblables aux marques utilisées dans le sondage Mills. Aucune question n'a été posée en ce qui a trait à ces demandes dans le cadre du sondage. Les observations de la Cour relatives à l'irrecevabilité de la preuve par sondage à l'égard des décisions précédentes s'appliquent *mutatis mutandis* à ces décisions. Par conséquent, la preuve découlant du sondage Mills n'est pas admissible en ce qui concerne les marques 1420961 et 1420345 visées par les demandes d'enregistrement dans la décision 9.

C. *Y a-t-il une probabilité de confusion entre chacune des marques figuratives visées par les demandes dans la décision 4 et la marque de commerce déposée MARLBORO?*

[123] La Cour doit maintenant déterminer à nouveau s'il y a une probabilité de confusion entre chacune des marques figuratives visées par les quatre demandes dans la décision 4 et la marque déposée MARLBORO d'ITL à la lumière de l'ensemble de la preuve au dossier (y compris les éléments de preuve supplémentaires).

[124] ITL a soulevé un certain nombre de motifs d'opposition devant le registraire, y compris le fait de livrer une concurrence déloyale et de créer intentionnellement de la confusion à

l'encontre de l'alinéa 30*i*) de la Loi, des questions liées à la priorité des dates de dépôt et la confusion en application des alinéas 16(1)*a*) et *c*) et des alinéas 16(3)*a*) et *c*) de la Loi, en plus de faire valoir que les marques de PM sont dépourvues de caractère distinctif.

[125] Cependant, les parties ont axé leurs observations sur la question déterminante ayant trait à la non-enregistrabilité des marques en application de l'alinéa 12(1)*d*) de la Loi, à savoir que les marques créent de la confusion avec la marque de commerce déposée MARLBORO de la demanderesse. En conséquence, les parties ont été amenées à limiter leurs observations principalement au critère de la confusion en application du paragraphe 6(5) de la Loi.

(1) Examen global des facteurs énoncés au paragraphe 6(5) et de toutes les circonstances de l'espèce

[126] Pour déterminer s'il existe une confusion entre les marques, la Cour effectuera son analyse conformément aux principes juridiques bien établis suivants tirés en grande partie du mémoire d'ITL au paragraphe 76 : [TRADUCTION]

- a) La défenderesse n'a pas droit à l'enregistrement de sa marque de commerce à moins qu'elle puisse démontrer que l'emploi des deux marques dans la même région n'est pas susceptible de créer de la confusion, c'est-à-dire qu'elle n'amènera pas le consommateur à tirer des conclusions erronées. Si, selon la prépondérance des probabilités, la Commission a des doutes, la demande doit être rejetée : *Mattel*, au paragraphe 31.
- b) Le critère applicable est celui de la première impression que laisse dans l'esprit du consommateur ordinaire plutôt pressé la vue [de la marque], alors qu'il n'a qu'un vague souvenir des marques de commerce [antérieures] et qu'il ne s'arrête pas pour réfléchir à la question en profondeur, pas plus que pour examiner de près les ressemblances et les différences entre les marques : *Veuve Clicquot*, au paragraphe 20.

- c) Dans chaque cas, pour décider si une marque de commerce crée ou non de la confusion dans l'esprit du consommateur plutôt pressé en tenant compte « de toutes les circonstances de l'espèce », il faut considérer notamment les facteurs énumérés au par. 6(5) de la Loi. Ce sont : « a) le caractère distinctif inhérent des marques de commerce ou noms commerciaux, et la mesure dans laquelle ils sont devenus connus; b) la période pendant laquelle les marques de commerce ou noms commerciaux ont été en usage; c) le genre de marchandises, services ou entreprises; d) la nature du commerce; e) le degré de ressemblance entre les marques de commerce ou les noms commerciaux dans la présentation ou le son, ou dans les idées qu'ils suggèrent » : *Veuve Clicquot*, au paragraphe 21.
- d) L'examen de l'emploi réel de la marque n'est certes pas dénué de pertinence, mais il ne doit pas non plus remplacer complètement l'examen d'autres emplois qui pourraient être faits en conformité avec l'enregistrement. Par exemple, l'emploi ultérieur, dans le champ d'application d'un enregistrement, d'une marque déposée identique ou très semblable à une marque qui existe déjà montrera comment la marque déposée peut être utilisée d'une manière qui crée de la confusion avec celle-ci : *Masterpiece*, au paragraphe 59; *Mattel*, au paragraphe 74.

[127] En outre, la Cour examine les paragraphes 49, 92 et 93 de l'arrêt *Masterpiece* pour fournir des orientations particulièrement pertinentes dans cette affaire, en insistant sur ce qui suit :

[49] [...] le degré de ressemblance [est] le facteur susceptible d'avoir le plus d'importance dans l'analyse relative à la confusion, et ce même s'il est mentionné en dernier lieu au par. 6(5) (K. Gill et R. S. Jolliffe, *Fox on Canadian Law of Trade-marks and Unfair Competition* (4<sup>e</sup> éd. (feuilles mobiles)), p. 8-54; R. T. Hughes et T. P. Ashton, *Hughes on Trade Marks* (2<sup>e</sup> éd. (feuilles mobiles)), §74, p. 939). [...] En effet, ces autres facteurs ne deviennent importants que si les marques sont jugées identiques ou très similaires (*Vaver*, p. 532). En conséquence, certains prétendent que, dans la plupart des cas, l'étude de la ressemblance devrait constituer le point de départ de l'analyse relative à la confusion (*Vaver*, p. 532.).

[...]

[92] [...] Dans les affaires portant sur des marchandises ou des services offerts au grand public, par exemple des résidences pour personnes âgées, les juges doivent évidemment examiner chaque marque litigieuse globalement, mais aussi eu égard à la caractéristique dominante de chacune, sa caractéristique la plus frappante ou singulière. Ils doivent faire appel à leur bon sens et ne pas se laisser influencer par leurs « connaissances ou [leur] tempérament particuliers » pour décider s'il y aurait probabilité de confusion chez le consommateur ordinaire.

[93] Les sondages, par contre, sont susceptibles d'apporter une preuve empirique des réactions des consommateurs — précisément la question que le juge de première instance examine dans une affaire de confusion [...]

[128] Le registraire a conclu dans toutes les décisions que l'examen global des quatre facteurs énoncés aux alinéas 6(5)a) à d) était favorable à ITL. De même, PM a noté que la Commission avait reconnu la décision du registraire au même effet. PM n'a pas tenté de contester cette conclusion, et a plutôt concentré ses efforts sur le facteur que constitue le degré de ressemblance. Par conséquent, bien que la Cour soit appelée à réévaluer la preuve et à tirer ses propres conclusions, l'exercice que constitue l'examen des facteurs énoncés aux alinéas 6(5)a) à d) ne semble d'aucune importance, compte tenu des observations des parties et de la reconnaissance qu'elles sont favorables à ITL, et que l'affaire reposera sur le facteur relatif au degré de ressemblance. Quoi qu'il en soit, conformément à l'orientation donnée dans l'arrêt *Masterpiece* précité, ces facteurs ne sont généralement pertinents que si les marques sont jugées identiques ou très similaires.

(2) Le facteur du degré de ressemblance favorise la demanderesse.

[129] Les résultats du sondage Mills révèlent que les fumeurs adultes quotidiens de produits du tabac associent de manière importante les marques figuratives ayant fait l'objet du sondage,

prises isolément, à MARLBORO. La Cour est d'accord avec la demanderesse que les réponses données à la seule question 10 du sondage étayent les conclusions suivantes :

**Extrait du TABLEAU 5<sup>83</sup>**

Marque de tabac associée à la conception graphique (Première mention)	ROOFTOP FULL (QM)	ROOFTOP THIN (KJ)	ROOFTOP WINDOW (NX)	Dessin de contrôle (HG)
<b>Marlboro</b>	<b>22 %</b>	<b>12 %</b>	<b>10 %</b>	<b>2 %</b>
<b>Rooftop</b>	<b>0 %</b>	<b>0 %</b>	<b>1 %</b>	<b>0 %</b>
<b>du MAURIER</b>	<b>11 %</b>	<b>12 %</b>	<b>12 %</b>	<b>11 %</b>

- a) La marque MARLBORO est, d'un point de vue statistique, considérablement plus susceptible d'être associée à chacune des marques figuratives Rooftop évaluées qu'au dessin de contrôle (ROOFTOP FULL = 22 %, ROOFTOP THIN = 12 % ou ROOFTOP WINDOW = 10 %, Dessin de contrôle = 2 %) »;
- b) « Les participants ont associé le dessin ROOFTOP FULL à la marque MARLBORO plus qu'à n'importe quelle autre marque »;
- c) « Les participants ont associé de manière statistiquement significative le dessin ROOFTOP THIN (12 %) et le dessin ROOFTOP WINDOW (10 %) à la marque MARLBORO »;
- d) « Bien que du MAURIER soit fréquemment associée aux marques figuratives [ROOF], le pourcentage de participants qui a associé du MAURIER à chacune des trois marques figuratives [ROOF] et du dessin de contrôle était pratiquement statistiquement le même (entre 11 % et 12 %), ce qui est cohérent avec la part de marché de du Maurier de 11,5 %, comme l'a révélé l'étude cumulative annuelle de Nielsen sur la part de marché des cigarettes (21 septembre 2013) [...] Il ressort du sondage que les répondants devinaient en grande partie dans chacun des cas lorsqu'ils ont associé le dessin qui leur avait été montré à la marque du MAURIER »; et
- e) « Considérant que l'association par les participants de l'élément graphique à la marque du MAURIER est vraisemblablement attribuable à des suppositions, la marque MARLBORO est statistiquement significativement plus susceptible d'être associée à chacune des marques figuratives [ROOF] mesurées qu'à toute autre marque ».

[130] La Cour conclut en outre que l'examen par la Cour de chaque marque litigieuse globalement, mais aussi eu égard à la caractéristique dominante de chacune, ou sa caractéristique la plus frappante ou singulière, en faisant preuve de bon sens, tout en ne se laissant pas influencer par les « connaissances ou [le] tempérament particulier » de chaque juge, étaye la conclusion qu'il y aurait probabilité de confusion chez le consommateur ordinaire entre les deux marques. En plus de la preuve découlant du sondage Mills, les facteurs suivants soulevés par ITL étayaient cette conclusion :

1. Le produit international Marlboro Phillip Morris a été le plus vendu dans le monde de la cigarette depuis 1972 et aux États-Unis depuis 1975, à tel point qu'en 2009, son volume à l'extérieur des États-Unis s'élevait à 302 milliards de cigarettes, ce qui dépassait le volume de ses trois concurrents les plus proches réunis, alors qu'aux États-Unis, sa part de marché était plus élevée que les 12 marques de cigarettes les plus proches réunies, soit 41,8 pour cent du marché total.
2. Le produit international Marlboro de PM a été vendu avec le même emballage à l'apparence emblématique qui n'a pas changé de façon importante depuis plus de 60 ans, à l'exception des avertissements sanitaires obligatoires propres à chaque région et des variantes introduites au cours des dernières années.
3. Les experts de la défenderesse dans *Philip Morris 2010* ont reconnu que l'une des caractéristiques les plus importantes de l'emballage international était son « dessin géométrique de toit rouge vif »: *Philip Morris 2010*, aux paragraphes 21, 322 à 326 et 328.

4. PM semble avoir accordé plus d'importance au cours des dernières années à l'élément graphique du « toit », au détriment d'autres éléments de l'emballage, y compris la marque MARLBORO. C'est ce qui semble ressortir clairement des paquets renouvelés vendus dans d'autres pays et qui font l'objet de publicités. Cela inclut notamment l'emballage de cigarettes en Allemagne, où la marque MARLBORO a été partiellement cachée en étant incrustée dans le dessin du toit rouge, tout en étant totalement éliminée des publicités allemandes contestant les restrictions gouvernementales sur le tabagisme qui ne reposent que sur le dessin du toit rouge pour représenter la source de la publicité comme suit :



Paquet de Marlboro vendu en Allemagne (2014)



Publicité en Allemagne (2016)

5. Cette stratégie visant à mettre l'accent sur la marque figurative par rapport à toute marque verbale, quelle qu'elle soit, constitue une suite logique dans un marché international où l'on parle différentes langues. Cette stratégie est également compatible avec d'autres campagnes de marketing liées à des marques figuratives comme celles de Nike, McDonald's ou Apple, lesquelles ont atteint un niveau de reconnaissance tellement élevé à l'échelle internationale et au Canada, que ces entreprises n'ont plus besoin d'apposer leur marque verbale pour identifier la source du produit.

6. Dans le contexte unique de la vente et de la publicité des produits du tabac au Canada, où les règlements prévoient que seulement 25 % de l'emballage peut être utilisé pour indiquer la source, une marque figurative très reconnaissable peut jouer un rôle plus efficace en semant la confusion dans l'esprit des consommateurs quant à savoir quelle marque verbale y est reliée.

[131] En ce qui concerne l'alinéa 6(5)e), il est reconnu qu'il n'y a pas de ressemblance d'apparence entre les marques. L'une des marques est un dessin en forme de chevron et l'autre est un mot. Rien ne pourrait associer un avec l'autre fondée sur l'apparence. Cependant, la Cour a déjà fait observer que dans *Philip Morris 2012*, la juge Gauthier a ajouté qu'« il faudrait prendre en considération, une fois qu'elle serait établie, la ressemblance dans les idées inhabituelles suggérées par l'une quelconque des marques au titre des « circonstances de l'espèce » visées au préambule du paragraphe 6(5) ». [Non souligné dans l'original.]

[132] La Cour a également fourni des indications sur ce qui peut constituer une « idée suggérée » par une marque de commerce donnée, et a conclu que l'expression ne doit pas se limiter aux idées qui sont inhérentes à la nature de la marque de commerce en cause, par exemple, le dessin d'un pingouin suggérant l'idée d'un pingouin. Plutôt, la Cour ne doit pas faire abstraction d'autres suggestions acquises dans le cadre d'une mise en marché ou d'une utilisation particulières qui vont au-delà de la définition courante du dictionnaire et la signification technique d'un mot ou d'un dessin : *Philip Morris 2012*, aux paragraphes 72, 73 et 75.

[133] En outre, la Cour a souligné qu'il faudra la convaincre qu'il existe une ressemblance dans les idées inhabituelles suggérées par une marque au paragraphe 76 des motifs de la façon suivante :

[76] Étant donné la nécessité d'adopter une interprétation téléologique et contextuelle de l'alinéa 6(5)e), je vois mal comment on pourrait ne pas tenir compte d'une telle ressemblance [dans les idées inhabituelles suggérées]. Cela dit, il est évident que la partie qui invoque une ressemblance fondée sur une telle association d'idées sortant de l'ordinaire devra convaincre la Cour que cette association existe réellement dans les faits avant qu'on ne puisse la prendre en considération dans l'analyse que commande l'alinéa 6(5)e).

[Non souligné dans l'original.]

[134] La Cour est d'accord avec l'observation de la demanderesse que, conformément au jugement en appel rendu dans *Philip Morris 2012*, le fait que les consommateurs emploieront le même nom pour désigner deux produits différents offerts par deux fabricants différents créera nécessairement alors de la confusion quant à la source, puisque les consommateurs tiennent pour acquis que les produits de même catégorie, qu'ils peuvent désigner du même nom et acheter sur les mêmes circuits commerciaux, proviennent de la même source.

[135] La Cour conclut que la demanderesse a produit une preuve convaincante établissant la probabilité que les consommateurs canadiens de produits du tabac associent suffisamment les idées suggérées par le degré de ressemblance entre les quatre marques figuratives visées par la décision 4, utilisées seules et la marque MARLBORO, en liaison avec les autres facteurs énumérés au paragraphe 6(5) de la Loi, et constituant de la confusion dans les marques en tenant compte de toutes les circonstances de l'espèce.

[136] Par conséquent, pour les motifs énoncés ci-dessus, la Cour accueille en partie l'appel dans le dossier de la Cour numéro T-2609-14 annulant la décision 4 du registraire des marques de commerce et ordonnant que la demande d'enregistrement de la marque de commerce numéro 1460676 (Roof Design) soit refusée, et que les demandes d'enregistrement des marques de commerce 1478480 (Roof Device (Bottom Panel)), 1478483 (Roof Design (w/ Lozenge)) et 1478470 (Roof Design (w/ Empty Roof Line)) soient refusées, mais uniquement pour ce qui est des produits « cigarettes ».

D. *Les autres décisions sont-elles raisonnables?*

[137] À la lumière de la décision de la Cour refusant d'admettre la preuve découlant du sondage Mills dans les autres décisions examinées ci-dessus, les autres appels procéderont par voie de contrôle judiciaire des décisions de la Commission en se fondant sur les pièces qui lui ont été soumises et en fonction de la norme de la raisonnable.

[138] Selon la conduite et les observations des parties, il est clair que ces décisions concluent que l'affaire reposait sur la recevabilité de la preuve découlant du sondage Mills. Cela est compréhensible lorsqu'il n'existe pas d'association particulière entre deux points parce qu'ils n'ont aucune ressemblance physique. La confusion ne peut être établie en sondant des utilisateurs pour démontrer qu'il existe un degré suffisant de confusion dans l'association mentale qu'ils font quant à la source des deux marques.

[139] La Cour a déjà signalé ci-dessus que l'emballage de PM qui a été l'objet du sondage Chakrapani consistait en une combinaison de plusieurs éléments de marques déposées et

non déposées. Elle n'a donc pas limité sa pertinence à prouver la confusion créée par une seule marque ou un seul élément qui faisait partie de l'emballage. La Cour réitère qu'en présentant à nouveau les mêmes éléments de preuve dans le recours en opposition, le registraire pourrait s'appuyer sur l'arrêt *Philip Morris 2012* pour conclure que le sondage Chakrapani n'a pas posé la bonne question pour déterminer la confusion créée par la seule marque figurative Rooftop de PM, lorsqu'il a renvoyé à l'habillage du paquet d'éléments combinés.

[140] Bien que le registraire ait fait référence au fait que la preuve ne permettait pas d'aborder la question des marchandises autres que les cigarettes d'une manière quelconque, en fin de compte, ce fut l'absence d'éléments de preuve convaincants établissant la confusion dans la ressemblance qui a été au cœur de toutes ses décisions de rejeter les recours en opposition. La Cour reconnaît qu'en l'absence de cette preuve, indépendamment de la recevabilité de la preuve découlant du sondage Mills et des éléments de preuve supplémentaires admis pour compléter la preuve par sondage dans la décision 4, les autres décisions n'avaient pas de fondement probant pour établir le degré de ressemblance exigé par l'alinéa 6(5)e) afin de démontrer la confusion entre les marques.

[141] En d'autres termes, l'absence de preuve par sondage probante étayant la confusion dans la ressemblance dans l'une ou l'autre des décisions 1, 2, 3, 5, 6, 7, 8 et 9 suffit pour conclure qu'elles ne sont pas seulement raisonnables, mais également correctes.

## VIII. Conclusion

[142] Conformément aux motifs fournis, l'appel est accueilli à l'égard de la décision 4 rendue par le registraire des marques de commerce. Les demandes d'enregistrement des marques de commerce de la défenderesse numéros 1460676, 1478480, 1478483, 1478470 sont refusées. Les appels interjetés à l'encontre des décisions 1, 2, 3, 5, 6, 7, 8 et 9 à l'égard des demandes d'enregistrement des marques de commerce 1298547, 1299494, 1335783, 1460679, 1460681, 1478474, 1478481, 1478472, 1478482, 1424232, 1424347, 1420961 et 1420345 sont rejetés.

[143] Bien que les résultats soient mitigés, étant donné que la principale question litigieuse soulevée par les parties reposait sur la recevabilité de la preuve découlant du sondage Mills dans l'appel interjeté à l'encontre de la décision 4 à l'égard de laquelle la demanderesse a eu gain de cause, celle-ci aura droit à la moitié des dépens. Si les parties ne peuvent s'entendre sur un montant en dollars pour l'attribution des dépens, ils peuvent fournir à la Cour de brèves observations, ou reporter le règlement des dépens, si l'affaire est portée en appel.

**JUGEMENT MODIFIÉ DANS LES DOSSIERS T-619-13, T-620-13, T-2608-14, T-2609-14, T-2610-14, T-2611-14, T-2612-14, T-2613-14, T-2614-14**

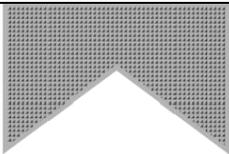
**LA COUR REND LE JUGEMENT SUIVANT :** l'appel est accueilli en partie dans le dossier T-2609-14 à l'égard de la décision 4, refusant par conséquent la demande d'enregistrement de la marque de commerce n<sup>o</sup> 1460676 et refusant les demandes d'enregistrement des marques de commerce n<sup>os</sup> 1478480, 1478483 et 1478470, mais uniquement pour ce qui est des produits « cigarettes ». Les appels interjetés à l'encontre des autres décisions 1, 2, 3, 5, 6, 7, 8 et 9 dans les dossiers T-619-13, T-620-13, T-2608-14, T-2610-14, T-2611-14, T-2612-14, T-2613-14 et T-2614-14 sont rejetés, et la demanderesse aura droit à la moitié de ses dépens taxables à l'égard de tous les appels évalués ensemble.

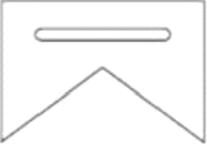
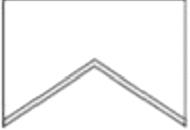
« Peter Annis »

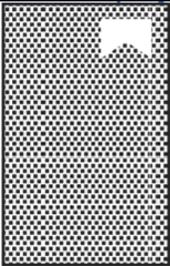
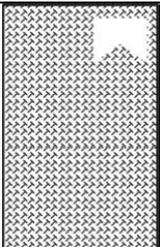
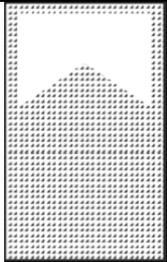
---

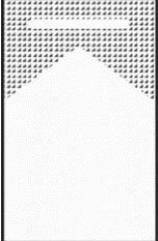
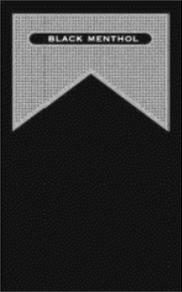
Juge

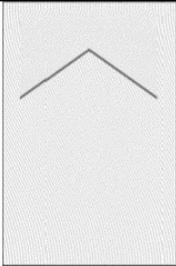
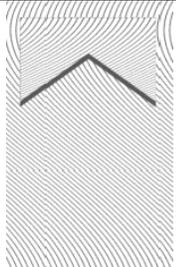
ANNEXE « A »

<u>N° du dossier de la Cour</u>	<u>Décision de la Commission</u>	<u>N° de demande</u>	<u>Marque de commerce</u>	<u>Produits</u>
T-619-13	2012 COMC 225 (« Décision 1 »)	1 298 547	 DESSIN ROOF	(1) Tabac, brut ou manufacturé, y compris les cigares, les cigarillos, le tabac pour rouler ses cigarettes, le tabac à pipe, le tabac à chiquer, le tabac à priser, les substituts de tabac (à usage autre que médical); articles pour fumeurs, nommément papier et tubes à cigarettes, filtres à cigarettes, boîtes à tabac, étuis à cigarettes et cendriers non faits de métaux précieux, de leurs alliages ni plaqués de métaux précieux ou de leurs alliages; pipes, appareils de poche pour rouler des cigarettes, briquets; allumettes.
		1299494	 DESSIN ROOF	(1) Tabac, brut ou manufacturé, y compris les cigares, les cigarillos, le tabac pour rouler ses cigarettes, le tabac à pipe, le tabac à chiquer, le tabac à priser, les substituts de tabac (à usage autre que médical); articles pour fumeurs, nommément papier et tubes à cigarettes, filtres à cigarettes, boîtes à tabac, étuis à cigarettes et cendriers non faits de métaux précieux, de leurs alliages ni plaqués de métaux précieux ou de leurs alliages; pipes, appareils de poche pour rouler des cigarettes, briquets; allumettes.
T-620-13	2012 COMC 224 (« Décision 2 »)	1335783	 WIDE OPEN FLAVOR et dessin	(1) Cigarettes.
T-2608-14	2014 COMC 217 (« Décision 3 »)	1460679	 THREE LINE et dessin ROOF	(1) Cigarettes.
		1460681	 TWO LINE et dessin ROOF	(1) Cigarettes.

<u>N° du dossier de la Cour</u>	<u>Décision de la Commission</u>	<u>N° de demande</u>	<u>Marque de commerce</u>	<u>Produits</u>
T-2609-14	2014 COMC 218 (« Décision 4 »)	1460676	 DESSIN ROOF	(1) Cigarettes.
		1478480	 Roof Device (Bottom Panel)	(1) Tabac brut ou manufacturé; produits du tabac, nommément cigares, cigarillos, tabac à rouler, tabac à pipe, tabac à chiquer, tabac à priser, kretek; snus; substituts de tabac (à usage autre que médical); articles pour fumeurs, nommément papier et tubes à cigarettes, filtres à cigarettes, boîtes à tabac, étuis à cigarettes, pipes, rouleuses de cigarettes de poche, briquets, allumettes.  (2) Cigarettes.
		1478483	 Roof Design (w/ Lozenge)	(1) Tabac brut ou manufacturé; produits du tabac, nommément cigares, cigarillos, tabac à rouler, tabac à pipe, tabac à chiquer, tabac à priser, kretek; snus; substituts de tabac (à usage autre que médical); articles pour fumeurs, nommément papier et tubes à cigarettes, filtres à cigarettes, boîtes à tabac, étuis à cigarettes, pipes, rouleuses de cigarettes de poche.  (2) Cigarettes.
		1478470	 Roof Design (w/ Empty Roof Line)	(1) Tabac brut ou manufacturé; produits du tabac, nommément cigares, cigarettes, cigarillos, tabac à rouler, tabac à pipe, tabac à chiquer, tabac à priser, kretek; snus; substituts de tabac (à usage autre que médical); articles pour fumeurs, nommément papier et tubes à cigarettes, filtres à cigarettes, boîtes à tabac, étuis à cigarettes, pipes, rouleuses de cigarettes de poche, briquets, allumettes.  (2) Cigarettes.

<u>N° du dossier de la Cour</u>	<u>Décision de la Commission</u>	<u>N° de demande</u>	<u>Marque de commerce</u>	<u>Produits</u>
T-2610-14	2014 COMC 221 (« Décision 5 »)	1478474	 <p data-bbox="708 573 1024 600">Roof Device (w/ Square Pattern)</p>	<p data-bbox="1068 296 1430 684">(1) Tabac brut ou manufacturé; produits du tabac, nommément cigares, cigarettes, cigarillos, tabac à rouler, tabac à pipe, tabac à chiquer, tabac à priser, kretek; snus; substituts de tabac (à usage autre que médical); articles pour fumeurs, nommément papier et tubes à cigarettes, filtres à cigarettes, boîtes à tabac, étuis à cigarettes, pipes, rouleuses de cigarettes de poche, briquets, allumettes.</p> <p data-bbox="1068 737 1227 764">(2) Cigarettes.</p>
		1478481	 <p data-bbox="732 1058 1000 1085">Roof Device (w/ T Pattern)</p>	<p data-bbox="1068 800 1430 1220">(1) Tabac brut ou manufacturé; produits du tabac, nommément cigares, cigarettes, cigarillos, tabac à rouler, tabac à pipe, tabac à chiquer, tabac à priser, kretek; snus; substituts de tabac (à usage autre que médical); articles pour fumeurs, nommément papier et tubes à cigarettes, filtres à cigarettes, boîtes à tabac, étuis à cigarettes et cendriers, pipes, appareils de poche pour rouler des cigarettes, briquets; allumettes.</p>
T-2611-14	2014 COMC 222 (« Décision 6 »)	1478472	 <p data-bbox="699 1535 1032 1562">Roof Device (w/ Triangle Pattern)</p>	<p data-bbox="1068 1262 1430 1598">(1) Tabac brut ou manufacturé; produits du tabac, nommément cigares, cigarillos, tabac à rouler, tabac à pipe, tabac à chiquer, tabac à priser, kretek; snus; substituts de tabac (à usage autre que médical); articles pour fumeurs, nommément papier et tubes à cigarettes, filtres à cigarettes, boîtes à tabac, étuis à cigarettes, pipes, rouleuses de cigarettes de poche, briquets, allumettes.</p>

<u>N° du dossier de la Cour</u>	<u>Décision de la Commission</u>	<u>N° de demande</u>	<u>Marque de commerce</u>	<u>Produits</u>
		1478482	 <p data-bbox="727 554 1003 604">Roof Device (w/ Lozenge &amp; Triangle Pattern)</p>	<p data-bbox="1068 296 1429 636">(1) Tabac brut ou manufacturé; produits du tabac, nommément cigares, cigarillos, tabac à rouler, tabac à pipe, tabac à chiquer, tabac à priser, kretek; snus; substituts de tabac (à usage autre que médical); articles pour fumeurs, nommément papier et tubes à cigarettes, filtres à cigarettes, boîtes à tabac, étuis à cigarettes, pipes, rouleuses de cigarettes de poche, briquets, allumettes.</p> <p data-bbox="1068 684 1214 709">(2) Cigarettes.</p>
T-2612-14	2014 COMC 220 (« Décision 7 »)	1424232	 <p data-bbox="716 1058 1013 1083">BLACK MENTHOL et dessin</p>	<p data-bbox="1068 751 1429 1140">(1) Tabac brut ou manufacturé; produits du tabac, nommément cigares, cigarettes, cigarillos, tabac à rouler, tabac à pipe, tabac à chiquer, tabac à priser, kretek; substituts de tabac (à usage autre que médical); articles pour fumeurs, nommément papier et tubes à cigarettes, filtres à cigarettes, boîtes à tabac, étuis à cigarettes et cendriers, pipes, rouleuses de cigarettes de poche, briquets; allumettes.</p>
T-2613-14	2014 COMC 219 (« Décision 8 »)	1424347	 <p data-bbox="716 1304 1013 1329">BLACK MENTHOL et dessin</p>	<p data-bbox="1068 1178 1429 1566">(1) Tabac brut ou manufacturé; produits du tabac, nommément cigares, cigarettes, cigarillos, tabac à rouler, tabac à pipe, tabac à chiquer, tabac à priser, kretek; substituts de tabac (à usage autre que médical); articles pour fumeurs, nommément papier et tubes à cigarettes, filtres à cigarettes, boîtes à tabac, étuis à cigarettes et cendriers, pipes, rouleuses de cigarettes de poche, briquets; allumettes.</p>

<u>N° du dossier de la Cour</u>	<u>Décision de la Commission</u>	<u>N° de demande</u>	<u>Marque de commerce</u>	<u>Produits</u>
T-2614-14	2014 COMC 223 (« Décision 9 »)	1420961	 <p data-bbox="683 575 992 604">Roof Device Finger Print Label</p>	(1) Cigarettes.
		1420345	 <p data-bbox="711 926 1019 955">Roof Device Finger Print Label</p>	<p data-bbox="1068 638 1429 1014">(1) Tabac brut ou manufacturé; produits de tabac, nommément cigares, cigarettes, cigarillos, tabac à rouler, tabac à pipe, tabac à chiquer, tabac à priser, kretek; substituts de tabac (à usage autre que médical); articles pour fumeurs, nommément papier et tubes à cigarettes, filtres à cigarettes, boîtes à tabac, étuis à cigarettes et cendriers, pipes, rouleuses de cigarettes de poche, briquets; allumettes.</p> <p data-bbox="1068 1058 1328 1087">(2) Cigarettes et briquets.</p>

**COUR FÉDÉRALE**

**AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER**

**DOSSIER :** T-619-13, T-620-13, T-2608-14, T-2609-14, T-2610-14,  
T-2611-14, T-2612-14, T-2613-14, T-2614-14

**INTITULÉ :** IMPERIAL TOBACCO CANADA LIMITED ET AL. c.  
PHILIP MORRIS

**LIEU DE L'AUDIENCE :** OTTAWA (ONTARIO)

**DATES DE L'AUDIENCE :** LES 16 ET 17 JANVIER 2018

**JUGEMENT ET MOTIFS  
MODIFIÉS** LE JUGE ANNIS

**DATE DES MOTIFS :** LE 15 JUIN 2018

**COMPARUTIONS :**

François Guay POUR LES DEMANDERESSES

Kelly Gill POUR LA DÉFENDERESSE  
James Green

**AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER :**

Smart & Biggar POUR LES DEMANDERESSES  
Montréal (Québec)

Gowling WLG (Canada) POUR LA DÉFENDERESSE  
S.E.N.C.R.L., s.r.l.  
Toronto (Ontario)