

Cour fédérale



Federal Court

**Date : 20130606**

**Dossier : T-1570-12**

**Référence : 2013CF 608**

[TRADUCTION FRANÇAISE CERTIFIÉE, NON RÉVISÉE]

**Ottawa (Ontario), le 6 juin 2013**

**En présence de madame la juge Snider**

**ENTRE :**

**JTI MACDONALD TM CORP.**

**demanderesse**

**et**

**IMPERIAL TOBACCO PRODUCTS  
LIMITED**

**défenderesse**

**MOTIFS DU JUGEMENT ET JUGEMENT**

**I. Contexte**

[1] Le 19 septembre 2006, Imperial Tobacco Products Limited (Imperial ou la défenderesse) a produit deux demandes de marque de commerce auprès de l'Office de la propriété intellectuelle

du Canada (l'OPIC). Ces deux demandes sont désignées par leur numéro : 1317127 (la demande 127) et 1317128 (la demande 128).

[2] Les deux demandent revendiquent ce qui suit :

La marque de commerce est constituée de la couleur orange appliquée sur la surface visible de l'emballage particulier comme le montre le dessin ci-joint. Le dessin est hachuré pour représenter les couleurs. (Dossier de la demanderesse, vol. III, onglets 34 et 35, qui comporte aussi le dessin ci-joint des marques de commerce.)

[3] D'après les demandes, les marques de commerce respectives ont été employées en liaison avec les marchandises visées, soit des « produits du tabac fabriqué, [TRADUCTION] nommément cigarettes », depuis le 10 avril 2006.

[4] En 2007, JTI-Macdonald TM Corp (JTI ou la demanderesse) a produit des déclarations d'opposition relativement aux deux marques de commerce; Imperial a répondu à ces motifs d'opposition. Les deux parties ont produit des éléments de preuve et présenté des arguments devant la Commission des oppositions des marques de commerce (la Commission). Dans deux décisions (la décision relative à la demande 127 et celle relative à la demande 128; désignées collectivement comme les « décisions ») du 31 mai 2012, la Commission a rejeté l'ensemble des motifs d'opposition de JTI.

[5] Comme l'autorise l'article 56 de la *Loi sur les marques de commerce*, LRC 1985, c T-13 [la *Loi sur les marques de commerce*, ou la Loi], JTI interjette appel des décisions de la Commission dans la présente instance. L'alinéa 300d) des *Règles des Cours fédérales*,

DORS/98-106 [les Règles], prévoit qu'en vertu de la Loi, les appels sont interjetés au moyen d'une « demande » aux termes des Règles, et être considérés comme telle.

[6] Le premier problème soulevé par la présente affaire a trait au fait que JTI interjette appel de deux décisions sans avoir obtenu l'autorisation de la Cour. Aux termes de l'article 302 des Règles, sauf ordonnance contraire de la Cour, une demande « ne peut porter que sur une seule ordonnance pour laquelle une réparation est demandée » [non souligné dans l'original]. En l'espèce, JTI interjette appel de deux décisions, sans solliciter l'autorisation de la Cour. À l'instruction des appels, j'ai évoqué la question avec les avocats. Compte tenu du lien étroit entre les deux décisions et de l'absence d'opposition des avocats de la défenderesse, j'ai permis que les deux décisions soient examinées dans le cadre d'une seule et même demande.

## **II. Questions en litige**

[7] La demanderesse soulève trois questions en l'espèce :

- 1) La Commission a-t-elle commis une erreur lorsqu'elle a conclu que le dessin visé par la demande 128 n'était pas un signe distinctif?
- 2) La Commission a-t-elle commis une erreur lorsqu'elle a conclu que le dessin visé par la demande 127 satisfaisait aux exigences de l'alinéa 30h) de la Loi?

- 3) La Commission a-t-elle commis une erreur lorsqu'elle a conclu que le dessin visé par la demande 127 et le dessin visé par la demande 128 étaient distinctifs?

### **Décisions visées par le contrôle**

[8] Il est utile de passer en revue les conclusions que la Commission a tirées au sujet des questions dont je suis maintenant saisie.

#### *A. La décision relative à la demande 127 et l'alinéa 30h) de la Loi*

[9] La Commission a conclu que la demande 127 satisfaisait aux exigences de l'article 30 de la *Loi sur les marques de commerce* (décision relative à la demande 127, aux paragraphes 27 à 40). Sa conclusion portant que l'article 28 du *Règlement sur les marques de commerce*, DORS/96-195 [le *Règlement sur les marques de commerce* ou le *Règlement*] n'exige pas qu'un requérant précise la teinte de la couleur est particulièrement pertinente dans le présent appel. La Commission a également estimé que la demande répondait aux exigences pertinentes que sont un dessin et une représentation exacts de la marque de commerce aux termes de l'alinéa 30h) de la Loi. Selon l'Énoncé de pratique de l'OPIC du 6 décembre 2000 (l'Énoncé de pratique), les marques bidimensionnelles doivent représenter seulement la marque et non les objets à trois dimensions sur lesquels elles sont appliquées. Le dessin illustre la couleur orange appliquée sur la surface de l'emballage en pointillé, ce qui délimite clairement la marque. Comme Imperial revendique la couleur orange et non l'emballage à titre de marque de commerce, le dessin représente suffisamment la marque visée par la demande qu'elle a présentée.

B. *La décision relative à la demande 128 et le signe distinctif*

[10] JTI a été déboutée de sa demande d'opposition relativement au dessin visé par la demande 128 au motif qu'il s'agissait d'un signe distinctif et qu'il n'y avait pas lieu de l'enregistrer comme marque de commerce (décision relative à la demande 128, aux paragraphes 33 à 36). Après avoir cité des décisions dans lesquelles la Cour fédérale explique la différence entre un signe distinctif et une marque de commerce ordinaire, la Commission a conclu qu'une ou plusieurs couleurs appliquées sur l'ensemble de la surface visible d'un objet constituent une marque de commerce, plutôt qu'un signe distinctif.

C. *Les décisions et le caractère distinctif*

[11] Dans le cas des deux décisions, la Commission a conclu que JTI n'avait pas suffisamment étayé ses motifs d'opposition à l'égard du caractère distinctif. Pour s'acquitter de son fardeau de preuve initial, JTI devait établir que les emballages de couleur orange étaient fréquemment utilisés dans l'industrie du tabac à la date pertinente (décision relative à la demande 127, aux paragraphes 26 et 44; décision relative à la demande 128, aux paragraphes 25 et 38). Même si elle était disposée à tenir compte de produits du tabac autres que des cigarettes, la Commission a rejeté une partie de la preuve de JTI, car elle ne se rapportait pas à la période pertinente. De plus, une bonne partie de cette preuve avait trait à des produits de couleur [TRADUCTION] « pêche » plutôt que de couleur [TRADUCTION] « orange ». Aucune donnée de vente n'était disponible pour les autres produits, ou lorsqu'elles étaient fournies, ces données

faisaient état de chiffres de vente très bas (décision relative à la demande 127, aux paragraphes 45 à 51; décision relative à la demande 128, aux paragraphes 39 à 45). La Commission a donc conclu que JTI ne s'était pas acquittée de son fardeau et que ce motif d'opposition ne pouvait pas être retenu.

#### **IV. Norme de contrôle**

[12] Il convient, avant d'analyser les questions en litige, de définir la norme de contrôle applicable. Cette norme dépend, jusqu'à un certain point, de la question en litige et du caractère substantiel de la preuve qui m'a été soumise dans le cadre de la présente demande.

##### *A. Signe distinctif et conformité à l'alinéa 30h) de la Loi*

[13] À mon avis, la norme de contrôle de la raisonnable s'applique à chacune des questions touchant les signes distinctifs et l'alinéa 30h) de la Loi.

[14] La norme de contrôle applicable dépend de la nature de la question soumise à la Commission. Dans le cas présent, la Commission devait décider si le dessin visé par la demande 128 était un signe distinctif et si le dessin visé par la demande 127 répondait aux exigences de l'alinéa 30h) de la Loi. Il s'agit là de questions mixtes de fait et de droit, qui sont donc soumises à la norme de la raisonnable.

[15] La norme de la raisonnable s'applique à la conclusion touchant la conformité à l'alinéa 30h) de la Loi (*Novopharm Ltd c Astrazeneca AB*, 2001 CFPI 645, 13 CPR (4th) 61, aux paragraphes 28 à 30 et 32 à 33 [*Novopharm*], infirmée pour d'autres motifs, 2002 CAF 387, 21 CPR (4th) 289). Le caractère adéquat du dessin et de la description verbale de la demande de marque de commerce relève de l'expertise de la Commission, en ce qu'il s'agit des pratiques et aux procédures du registraire des marques de commerce.

[16] De même, la question de savoir si les dessins pertinents sont des signes distinctifs en est une mixte de fait et de droit qui relève de l'expertise de la Commission. L'examen de cette question porte sur l'interprétation du dessin et de la description verbale de la marque proposée, laquelle se rapporte à cette question (décision *Novopharm*, précitée, au paragraphe 32).

#### B. *Caractère distinctif*

[17] Dans la présente affaire, JTI a soumis à la Cour des éléments de preuve additionnels au sujet du caractère distinctif. La norme de contrôle applicable à cette question dépendra de la nature de ces nouveaux éléments.

[18] En appel d'une décision de la Commission, le demandeur peut soumettre à la Cour des éléments de preuve additionnels. Lorsque le demandeur ajoute ainsi des éléments au dossier, la norme de contrôle dépend du caractère substantiel de ces « nouveaux » éléments. Dans le cas où ces derniers auraient eu un « effet » sur la conclusion de fait de la Commission ou sur l'exercice de son pouvoir discrétionnaire, la Cour se doit de tirer ses « propres conclusions en ce qui

concerne l'exactitude de la décision du registraire » (*Molson Breweries c John Labatt Ltd*, [2000] 3 CF 145, au paragraphe 51, 5 CPR (4<sup>th</sup>) 180 (CA)). Cependant, si les nouveaux éléments de preuve ne font que reprendre des éléments déjà soumis à la Commission, c'est la norme de la raisonnable qui trouve à s'appliquer (*Telus Corp c Orange Personal Communications Services Ltd*, 2005 CF 590, 39 CPR (4<sup>th</sup>) 389, au paragraphe 33).

[19] Les nouveaux éléments de preuve que JTI a produits consistent en l'affidavit de Richard Sue, souscrit le 19 septembre 2012 (l'affidavit supplémentaire de M. Sue). Ce document comprend des photographies et des données de vente concernant quatre produits du tabac : Skoal Long Cut (Peach), Cohiba Club, Phillies Blunt (Peach) et Prime Time Plus (Peach).

[20] L'affidavit supplémentaire de M. Sue ne fait que fournir d'autres exemples de produits que la Commission a rejetés dans son analyse du motif d'opposition fondé sur le caractère distinctif :

- Trois des quatre produits additionnels présentés par M. Sue comportent le mot « *peach* » sur l'emballage. Pour la Commission, l'inclusion de ce mot montrait que la couleur pêche et non orange était celle que les consommateurs associeraient à la marchandise en question (décision relative à la demande 127, au paragraphe 48; décision relative à la demande 128, au paragraphe 42). Les nouveaux éléments de preuve relatifs à ces trois produits n'ont donc pas une grande importance, et n'auraient eu aucun effet sur les conclusions de la Commission.

- Dans le cas de Cohiba Club, le seul produit non associé au mot « *peach* », les chiffres de vente sont très bas. La Commission a rejeté les preuves concernant deux produits différents dont les chiffres de vente variaient entre 7 000 et 40 000 paquets vendus durant la période pertinente (décision relative à la demande 127, au paragraphe 51; décision relative à la demande 128, au paragraphe 43). Les chiffres de vente de Cohiba Club se situent à l'extrémité inférieure de cette fourchette, surtout qu'ils étaient exprimés en nombre de cigarillos et non de paquets vendus. Ce nouvel élément de preuve n'aurait donc pas eu d'effet sur les conclusions de la Commission.

[21] Normalement dans ce genre d'appels, seul le demandeur présente des éléments de preuve additionnels. En l'espèce, je dispose également d'une preuve par affidavit de la défenderesse, souscrit par Gilbert Janssens le 19 octobre 2012 (l'affidavit de M. Janssens). Je conviens avec la demanderesse qu'aucune raison de principe ne s'oppose à ce que l'on tienne compte de la preuve additionnelle produite par une défenderesse au moment de déterminer s'il existe une preuve additionnelle substantielle. Cependant, à mon sens, la preuve contenue dans l'affidavit de M. Janssens n'est d'aucun secours à JTI.

[22] Dans son affidavit, M. Janssens traite des différences démographiques entre les personnes qui fument des cigarettes et celles qui fument d'autres produits du tabac, tels que des cigares et des cigarillos. Ces observations reposent sur des données issues de sondages datant de 2009 à 2012.

[23] L'affidavit de M. Janssens ne justifie pas d'écarter la norme de la raisonnable. Il fournit simplement une autre raison de rejeter la preuve touchant les produits de couleur orange que JTI a soumise et renforce la conclusion générale de la Commission selon laquelle JTI ne s'est pas acquittée de son fardeau initial (*9013-0501 Québec Inc c Bluedot Jeanswear Co*, 2004 CF 197, 31 CPR (4th) 361, au paragraphe 10). Quoiqu'il en soit, même si elle mine sensiblement la conclusion de fait de la Commission selon laquelle l'ensemble du marché du tabac est pertinent, cette preuve se rapporte à la période allant de 2009 à 2012. Monsieur Janssens estime que les résultats du sondage peuvent être extrapolés à la période pertinente, mais aucun raisonnement ni analyse n'étaye cette affirmation (affidavit de M. Janssens, aux paragraphes 5 et 6). Les nouveaux éléments de preuve portant sur une période postérieure à la date pertinente ne sont pas suffisamment importants pour justifier l'application de la norme de la décision correcte (*Hawke & Company Outfitters LLC c Retail Royalty Co*, 2012 CF 1539, [2012] ACF n° 1622, au paragraphe 31 [*Hawke*]).

[24] Il s'ensuit que la norme de la raisonnable s'applique à l'ensemble des questions dont je suis saisie. Comme l'indique l'arrêt *Dunsmuir c Nouveau-Brunswick*, 2008 CSC 9, [2008] 1 RCS 190, au paragraphe 47 [*Dunsmuir*], la Cour doit, selon cette norme de déférence, se concentrer sur « l'appartenance de la décision aux issues possibles acceptables pouvant se justifier au regard des faits et du droit » et se demander si elle obéit aux critères de « justification [...], [de] transparence et [d']intelligibilité ».

[25] Maintenant que la norme de contrôle qui convient a été définie, je me pencherai sur les questions en litige soulevées par les présents appels.

## V. Dessin visé par la demande 128 et signe distinctif

[26] Le « signe distinctif » est ainsi défini à l'article 2 de la Loi :

« signe distinctif » Selon le cas :	“distinguishing guise” means
<i>a</i> ) façonnement de marchandises ou de leurs contenants;	<i>(a)</i> a shaping of wares or their containers, or
<i>b</i> ) mode d’envelopper ou emballer des marchandises, dont la présentation est employée par une personne afin de distinguer, ou de façon à distinguer, les marchandises fabriquées, vendues, données à bail ou louées ou les services loués ou exécutés, par elle, des marchandises fabriquées, vendues, données à bail ou louées ou des services loués ou exécutés, par d’autres.	<i>(b)</i> a mode of wrapping or packaging wares the appearance of which is used by a person for the purpose of distinguishing or so as to distinguish wares or services manufactured, sold, leased, hired or performed by him from those manufactured, sold, leased, hired or performed by others;

[27] Les signes distinctifs sont soumis à un traitement réglementaire différent en vertu des dispositions de la Loi. Dans le cas présent, considérer que l'on a affaire à un signe distinctif serait favorable à JTI.

[28] Sous la rubrique « Couleur », l'Énoncé de pratique indique ce qui suit :

Quand une couleur fait partie des composantes d'une marque de commerce, on considère	Trade-marks that contain colour as an element are considered to be distinguishing
--------------------------------------------------------------------------------------	-----------------------------------------------------------------------------------

qu'il s'agit d'un signe distinctif si la couleur en question fait partie intégrante du mode d'envelopper ou empaqueter dont l'apparence est employée afin de distinguer, ou de façon à distinguer, les marchandises ou les services d'une personne de ceux des autres.	guises if the colour forms part of a mode of wrapping or packaging wares the appearance of which is used for the purpose of distinguishing or so as to distinguish one person's wares or services from those of others.
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

[29] L'Énoncé de pratique ajoute ensuite à cette règle générale un certain nombre d'exceptions, qui peuvent être enregistrées comme des marques de commerce plutôt que comme des signes distinctifs. Cette partie de l'Énoncé de pratique résulte de la décision *Smith, Kline & French Canada Ltd c Canada (Registraire des marques de commerce)*, [1987] 2 CF 628, 14 CPR (3d) 432 (1<sup>re</sup> inst.) [*Smith, Kline*]. Cette décision indique, aux pages 631 et 632, qu'un signe distinctif doit être un revêtement ou un contenant distinct pour des marchandises.

[30] Selon JTI, trois raisons expliquent la conclusion déraisonnable de la Commission voulant que le dessin visé par la demande 128 ne soit pas un signe distinctif :

1. Le dessin visé par la demande 128 devrait être qualifié de mode d'envelopper ou d'empaqueter des marchandises, et il s'agit donc, d'après l'Énoncé de pratique, d'un signe distinctif. La Commission a commis une erreur en se fondant sur des décisions dans lesquelles des marques de commerce avaient été appliquées sur les marchandises plutôt que sur l'emballage.

2. Le raisonnement de la Commission contredit l'Énoncé de pratique, lequel explique que lorsque la couleur fait partie de l'emballage, le dessin est un signe distinctif.
  
3. Les enregistrements qu'Imperial a fournis à la Commission, par le biais de l'affidavit de Gay Owens souscrit le 29 juillet 2009 (l'affidavit de M. Owens), n'ont pas prouvé qu'une telle marque de commerce est enregistrable; seuls deux enregistrements mentionnés dans cet affidavit se rapportent à une marque liée à l'« emballage », et ces marques n'ont pas toutes été enregistrées après la publication de l'Énoncé de pratique.

[31] Il est important de commencer l'analyse en s'efforçant de comprendre la marque de commerce pour laquelle la demanderesse a effectivement présenté une demande (*Simpson Strong-Tie Co c Peak Innovations Inc*, 2009 CF 1200, 79 CPR (4th) 79, au paragraphe 49 [*Simpson*]; confirmée par 2010 CAF 277, 90 CPR (4th) 399). La demande 128 porte sur « la couleur orange appliquée sur la surface visible de l'emballage ». Il est raisonnable, à mon avis, de conclure qu'Imperial revendique la couleur orange en liaison avec les marchandises visées. Une couleur peut à elle seule constituer une marque de commerce valide (décision *Simpson*, précitée, au paragraphe 65). La Commission a raisonnablement estimé que la référence faite à l'emballage définissait la portée de la demande de marque de commerce, plutôt qu'un élément de la marque de commerce elle-même.

[32] La décision relative à la demande 128 de la Commission concorde avec l'Énoncé de pratique. Cet énoncé indique qu'« [u]ne marque de commerce qui consiste seulement en une ou en plusieurs couleurs appliquées sur toute la surface visible d'un objet particulier à trois dimensions », n'est pas considérée comme un signe distinctif et peut être enregistrée comme une marque de commerce « sauf [si elle fait] partie intégrante du mode d'envelopper ou emballer des marchandises » (non souligné dans l'original). JTI allègue que le dessin visé par la demande 128 ne peut tomber sous le coup de cette exception, car la couleur n'est pas appliquée sur les marchandises, mais sur l'emballage. Je ne suis pas d'accord cependant. Les rédacteurs de l'Énoncé de pratique auraient pu aisément employer les mots « marchandise » ou « marchandises » plutôt qu'« objet », mais ils ont décidé de ne pas le faire. À mon avis, le terme plus général que l'on retrouve dans l'Énoncé de pratique étaye la position d'Imperial selon laquelle une couleur appliquée sur un « objet à trois dimensions » pourrait raisonnablement figurer sur l'emballage des marchandises et n'a pas à être appliquée directement sur les marchandises elles-mêmes.

[33] De plus, le fait de permettre que l'« objet à trois dimensions » constitue l'emballage ne vide pas déraisonnablement une partie de l'Énoncé de pratique de son sens. L'énoncé dispose :

Quand une couleur fait partie des composantes d'une marque de commerce, on considère qu'il s'agit d'un signe distinctif si la couleur en question fait partie intégrante du mode d'envelopper ou emballer dont l'apparence est employée afin de distinguer, ou de façon à distinguer, les marchandises ou les services d'une personne de ceux des autres.

[Non souligné dans l'original.]

[34] Dans le cas présent, la couleur orange ne fait pas « partie des composantes » de la marque visée par la demande d'Imperial – la couleur est la marque. La présente espèce ressemble à l'affaire *Simpson*, dans laquelle l'opposante soutenait que la couleur verte faisait partie du revêtement en poudre appliqué sur les marchandises et que la marque de commerce demandée était un « mode d'envelopper ou emballer des marchandises ». J'ai rejeté cet argument, concluant que la marque de commerce en litige était la couleur verte, et non le revêtement en poudre (décision *Simpson*, précitée, au paragraphe 49).

[35] Les exceptions mentionnées dans l'Énoncé de pratique soulignent la distinction entre la couleur revendiquée à elle seule, qui est une marque de commerce, et celle revendiquée en liaison avec d'autres éléments à trois dimensions, laquelle peut constituer un signe distinctif. Les exceptions mentionnées peuvent être enregistrées comme marques de commerce, « qui consiste[nt] seulement en une ou plusieurs couleurs », combinées à d'autres éléments bidimensionnels appliqués sur un objet à trois dimensions. Ces marques de commerce peuvent être appliquées sur l'emballage. Cependant, comme l'enregistrement de l'emballage n'est pas visé, ces marques de commerce ne peuvent servir de revêtement ou de contenant distinct pour les marchandises et ne peuvent donc constituer des signes distinctifs, selon la définition qui en est donnée dans la décision *Smith Kline*.

[36] La décision *Novopharm Ltd c Hoffman-La Roche Ltd* (2006), 55 CPR (4th) 226, [2006] COMC n° 66 [*Hoffman-La Roche*], que JTI a citée, est à distinguer de la présente espèce. Dans cette affaire, la Commission a considéré que la demande portait sur une « capsule

pharmaceutique à ingérer » et non pas une simple couleur (décision *Hoffman-LaRoche*, précitée, aux pages 234 et 235).

[37] Enfin, des demandes de marques de commerce existantes appuient la décision de la Commission. La Cour fédérale reconnaît que les demandes de marques de commerce d'une tierce partie peuvent s'avérer persuasives dans le contexte d'une opposition à une marque de commerce (*RJ Reynolds Tobacco Co c Rothmans, Benson & Hedges Inc* (1993), 47 CPR (3d) 439 à 443, 62 FTR 92 [*RJ Reynolds*]). Imperial invoque dans cette affaire une marque de commerce intitulée [TRADUCTION] « dessin de paquet » de « couleur jaune appliquée à l'ensemble de la surface visible de l'objet particulier, soit une boîte, illustrée dans le dessin ci-joint ». Comme les marchandises visées par cette demande étaient des pièces de véhicule, la boîte est semblable au paquet de cigarettes dont il est question en l'espèce. Cette demande a été approuvée en 2007, après la publication de l'Énoncé de pratique en 2000. Une telle marque de commerce est une preuve convaincante qui appuie la décision de la Commission.

[38] La Commission a donc raisonnablement conclu que le dessin visé par la demande 128 n'aurait pas dû être enregistré à titre de signe distinctif.

## **VI. Dessin visé par la demande 127 et alinéa 30h) de la Loi**

[39] Les marques de commerce pour lesquelles Imperial a présenté une demande doivent satisfaire aux exigences de l'alinéa 30h) de la Loi, relativement à la description des marques de commerce :

**30.** Quiconque sollicite l'enregistrement d'une marque de commerce produit au bureau du registraire une demande renfermant :

[...]

*h)* sauf si la demande ne vise que l'enregistrement d'un mot ou de mots non décrits en une forme spéciale, un dessin de la marque de commerce, ainsi que le nombre, qui peut être prescrit, de représentations exactes de cette marque;

**30.** An applicant for the registration of a trade-mark shall file with the Registrar an application containing

...

*(h)* unless the application is for the registration only of a word or words not depicted in a special form, a drawing of the trade-mark and such number of accurate representations of the trade-mark as may be prescribed; . . .

[40] Aux termes de l'alinéa 30*h*) de la Loi, une demande de marque de commerce doit renfermer un dessin de cette marque ainsi que le nombre prescrit de ses représentations exactes. Une marque de commerce est un monopole reconnu par la loi et sa portée doit, de ce fait, être décrite avec précision (*Apotex Inc c Searle Canada Inc* (2000), 6 CPR (4th) 26 187 FTR 136, au paragraphe 7 [*Apotex*]). Il faut que le dessin soit une représentation véritable de l'élément et qu'il permette au lecteur de délimiter la marque.

[41] L'article 28 du Règlement précise les exigences énoncées à l'alinéa 30*h*) de la Loi en ce qui a trait à la couleur. Si la description de la couleur n'est pas claire, le requérant peut produire un « dessin ligné qui représente les couleurs », conformément à un tableau d'identification des couleurs (paragraphe 28(2) du Règlement).

[42] La demanderesse soutient que la Commission a commis une erreur lorsqu'elle a conclu que le dessin visé par la demande 127 était conforme à l'alinéa 30*h*) de la Loi. Ce dessin,

affirme-t-elle, fait partie de l'emballage des marchandises et la Commission a eu tort de se fonder sur l'Énoncé de pratique. Elle avance les arguments suivants :

1. Le dessin visé par la demande 127 ne montre pas clairement les limites de l'emballage. La représentation bidimensionnelle n'indique pas clairement si le paquet est un emballage ou un contenant en papier ou en feuille. De plus, si le paquet est un contenant, le dessin n'en indique ni la forme ni la taille.
2. Le dessin visé par la demande 127 n'illustre pas d'autres éléments figuratifs ou ornements qui figureraient sur l'emballage.
3. La couleur du dessin visé par la demande 127 n'est pas représentée de manière exacte. La preuve produite par Imperial indique que la couleur orange uniforme représentée dans le dessin n'a pas été utilisée; la couleur passe plutôt d'une teinte foncée à une teinte pâle. La description inexacte de la couleur d'une marque de commerce n'est pas conforme à l'alinéa 30h).

[43] Je ne suis pas d'accord. À mon avis, la Commission a raisonnablement conclu que les exigences de l'alinéa 30h) étaient remplies.

[44] Dans deux de ses arguments, JTI présuppose de façon inexacte que la marque de commerce à l'égard de laquelle Imperial a présenté une demande inclut l'emballage. Selon JTI, le dessin visé par la demande 127 ne montre pas clairement les limites de l'emballage, ni les éléments figuratifs ou les ornements qui seraient inclus sur cet emballage. Cependant, la Commission a raisonnablement considéré que la demande de marque de commerce visait la

couleur appliquée sur l'emballage, et non l'emballage lui-même. Ces deux arguments sont donc infondés.

[45] Par ailleurs, le caractère raisonnable de la décision de la Commission est étayé par l'Énoncé de pratique, la jurisprudence de la Cour fédérale et d'autres enregistrements de marque de commerce. Il n'est pas nécessaire d'indiquer les dimensions de l'objet sur lequel une couleur doit être appliquée, puisque la couleur peut à elle seule constituer une marque de commerce acceptable (décision *Simpson*, précitée, aux paragraphes 64 et 65). La demande de marque de commerce est conforme à l'Énoncé de pratique, lequel exige que les demandes visant des marques bidimensionnelles représentent la marque seulement. Enfin, les enregistrements de marque de commerce d'une tierce partie sont une preuve convaincante que la demande dont la Cour est saisie est enregistrable (décision *RJ Reynolds*, précitée, à la page 443). Imperial fait état d'un enregistrement de marque de commerce associé à des marchandises désignées comme des [TRADUCTION] « garnitures pour crème glacée » et du [TRADUCTION] « beurre d'arachide »; la marque de commerce est décrite comme une couleur orange appliquée sur la surface visible d'un emballage. Cette marque de commerce a été acceptée en 2003, après la publication de l'Énoncé de pratique.

[46] Le dernier argument de JTI à propos de la couleur du dessin visé par la demande 127 est lui aussi lacunaire. À mon avis, il était loisible à la Commission de conclure que le dessin hachuré d'Imperial, représentant la couleur conformément à la disposition réglementaire applicable, satisfaisait raisonnablement aux exigences de l'alinéa 30*h*). La légère disparité

touchant la teinte orange ne représente pas une inexactitude importante justifiant l'intervention de la Cour.

[47] La représentation de la marque de commerce doit être significative dans le contexte de sa description écrite (décision *Apotex*, précitée, au paragraphe 7). Lorsqu'elle comporte une description ou un schéma inexacts ou trompeurs, la demande de marque de commerce pourrait ne pas être conforme à l'alinéa 30*h*) (décision *Simpson*, précitée, au paragraphe 66), comme lorsque la description mentionne la couleur rose, alors que le dessin est hachuré de manière à représenter du bleu (*Novopharm Ltd c Bayer Inc*, [2000] 2 CF 553, 3 CPR (4th) 305 (1<sup>re</sup> inst.), aux paragraphes 38 à 54).

[48] En l'espèce, un dessin hachuré représentant la couleur a été joint à la demande, conformément à l'article 28 du *Règlement sur les marques de commerce*. Lorsque la description de la couleur n'est pas suffisamment claire, un dessin ligné représentant cette couleur, et conforme à un tableau de couleurs annexé, doit être inclus. Pour ce qui est de la couleur orange, un seul exemple de dessin figure dans le *Règlement*.

[49] La jurisprudence de la Commission de même que l'article 28 du *Règlement* appuient la position d'*Imperial* selon laquelle il n'est pas nécessaire de spécifier la teinte ou le ton particuliers d'une couleur dans une demande de marque de commerce. Les différences de ton doivent être représentées par le même dessin ligné, conformément à l'article 28 du *Règlement*; par exemple, le dessin exigé pour la couleur rouge et la couleur rose est le même, tout comme celui qui s'applique au violet et au pourpre. Cela étaye la position d'*Imperial* selon laquelle il

n'est pas nécessaire de spécifier la teinte ou le ton d'une couleur dans la demande visant une marque de commerce. Par ailleurs, dans la décision *Novopharm Ltd c Pfizer Products Inc*, [2009] COMC n° 180, au paragraphe 26, il n'était pas nécessaire d'indiquer la teinte ou le ton en plus de la description mentionnant que « la couleur bleue » était revendiquée. Cela concorde avec le Règlement, qui spécifie un échantillon de couleur pour le bleu, sans prévoir de nuances permettant de faire état d'une teinte particulière.

[50] La décision *Hoffman-La Roche* que JTI a citée se distingue de la présente affaire en ce que la description de la couleur posait d'autres difficultés qui ne sont pas soulevées en l'espèce. Dans cette décision, on ne pouvait dire clairement à partir de la description si la couleur revendiquée s'appliquait au matériau constitutif de la capsule enrobant les marchandises pertinentes ou si elle provenait de ce matériau (décision *Hoffman-La Roche*, précitée, à la page 237). Par ailleurs, une différence de couleur dans la demande de marque de commerce (« bleu ») par rapport à la monographie (« bleu foncé ») était une autre source d'incertitude (décision *Hoffman-La Roche*, précitée, à la page 237). Enfin, la requérante se fondait semble-t-il sur l'inclusion d'un échantillon de la capsule, lequel ne pouvait pas faire partie de la demande (décision *Hoffman-La Roche*, précitée, à la page 237). La décision *Hoffman-La Roche* n'est donc pas déterminante en l'espèce.

[51] En résumé, la conclusion de la Commission selon laquelle JTI ne s'est pas acquittée de son fardeau initial à l'égard de la conformité à l'alinéa 30h) est raisonnable.

## VII. Caractère distinctif

[52] Les marques de commerce doivent obéir à l'exigence fondamentale d'être « distinctives ». Aux termes de l'article 2 de la Loi, une marque de commerce distinctive « distingue véritablement les marchandises ou services en liaison avec lesquels elle est employée par son propriétaire, des marchandises ou services d'autres propriétaires ou [...] est adaptée à les distinguer ainsi ». L'alinéa 12*d*) et l'article 16 de la Loi indiquent qu'une marque de commerce n'est pas enregistrable si elle crée de la confusion.

[53] La demanderesse affirme que la Commission a commis une erreur lorsqu'elle a conclu qu'elle ne s'était pas acquittée du fardeau de preuve initial qui lui incombait à l'égard de ses motifs d'opposition touchant le caractère distinctif.

[54] La date pertinente pour ce qui est de l'évaluation du caractère distinctif et de la confusion est la date de production de l'opposition (décision *Simpson*, précitée, au paragraphe 21; *E & J Gallo Winery c Andres Wines Ltd*, [1976] 2 CF 3, 25 CPR (2d) 126, à la page 7). En l'espèce, les dates pertinentes sont le 14 août 2007 pour le dessin visé par la demande 128 et le 1<sup>er</sup> octobre 2007 pour le dessin visé par la demande 127.

[55] S'agissant de l'opposition à une marque de commerce, la partie qui la formule doit s'acquitter du fardeau initial de produire une preuve *prima facie* établissant que chaque motif d'opposition est défendable (décision *Simpson*, précitée, au paragraphe 29). Le cas échéant, la requérante doit alors produire une preuve suffisante pour réfuter ces éléments de preuve.

[56] JTI a fourni une preuve par affidavit volumineuse relativement à d'autres produits, ce qui lui fait dire qu'elle s'est acquittée de son fardeau initial. Cependant, cette preuve soulève trois problèmes importants, qui montrent que la Commission a raisonnablement conclu qu'elle ne s'était pas acquittée de ce fardeau de preuve initial.

[57] Premièrement, une partie de la preuve de JTI n'est pas pertinente, compte tenu de sa date. Pour être probants, les éléments de preuve doivent se rapporter à la période antérieure à la date de production de l'opposition (décision *Simpson*, précitée, au paragraphe 26). Cependant, les cigarettes MORE n'ont pas été lancées avant le mois d'octobre 2007, c'est-à-dire après la date de production des deux déclarations d'opposition. Il ressort également du contre-interrogatoire de M. Bussey, témoin appelé par Imperial, que la vente des cigarettes NUMBER 7 a débuté en 2008 au Canada. JTI ne relève aucun élément de preuve contraire établissant que le produit NUMBER 7 a été lancé à une date antérieure.

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

[59] Troisièmement, JTI n'a présenté aucune donnée de vente relativement à un certain nombre de produits; lorsqu'elles étaient fournies, ces données faisaient état de chiffres de vente très bas. Les affidavits de MM. Tanton, Bower et Fortin décrivent un certain nombre de produits qui ne sont pas de couleur pêche, dont Juicy Jay Cigarette Paper (orange), Juicy Blunts Orange Overload, Roll-N-Save Cigarette Tobacco Pouch et Smoking Rolling Paper (orange). Cependant, JTI n'a fourni pour ces produits aucun chiffre de vente précis. De plus, les deux produits d'une couleur autre que pêche pour lesquels de telles données figuraient dans l'affidavit initial de M. Sue étaient associés à des chiffres de vente peu élevés. La conclusion de la Commission selon laquelle JTI ne s'est pas acquittée de son fardeau est donc raisonnable étant donné qu'elle n'a pas fourni de chiffres de vente pour certains produits de couleur autre que pêche, et que les données relatives au reste de ces produits attestaient des chiffres de vente peu élevés.

[60] En résumé, la conclusion de la Commission portant que JTI ne s'est pas acquittée de son fardeau de preuve initial relativement à son motif d'opposition lié au caractère distinctif était raisonnable.

## **VIII. Conclusion**

[61] En conclusion, voici mes principales constatations :

1. JTI n'a présenté à la Cour aucun élément de preuve additionnel qui aurait eu un « effet » sur la conclusion de fait que la Commission a tirée, ou sur l'exercice de son pouvoir discrétionnaire;

2. la norme de la raisonnable s'applique aux décisions et, en particulier, à toutes les questions que JTI soulève dans ses appels;
3. les conclusions de la Commission - selon lesquelles a) le dessin visé par la demande 128 n'était pas un « signe distinctif », b) le dessin visé par la demande 127 répondait aux exigences de l'alinéa 30h) de la Loi et c) les deux dessins étaient « distinctifs » - appartiennent toutes à des issues possibles acceptables pouvant se justifier au regard des faits et du droit.
4. En conséquence, les appels seront rejetés et les dépens, adjugés à la défenderesse.

**JUGEMENT**

**LA COUR STATUE que :**

1. Les appels concernant la décision relative à la demande 127 et celle relative à la demande 128 sont rejetés. Les dépens sont adjugés à la défenderesse.

« Judith A. Snider »

---

Juge

Traduction certifiée conforme  
Linda Brisebois, LL.B.

**COUR FÉDÉRALE**

**AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER**

**DOSSIER :** T-1570-12

**INTITULÉ :** JTI-MACDONALD TM CORP. c.  
IMPERIAL TOBACCO PRODUCTS LIMITED

**LIEU DE L'AUDIENCE :** Toronto (Ontario)

**DATE DE L'AUDIENCE :** Le 27 mai 2013

**MOTIFS DU JUGEMENT  
ET JUGEMENT :** LA JUGE SNIDER

**DATE DES MOTIFS :** Le 6 juin 2013

**COMPARUTIONS :**

Antonio Turco  
Sarah O'Grady

POUR LA DEMANDERESSE

Jeremey Want  
Timothy Stevenson

POUR LA DÉFENDERESSE

**AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER :**

Blake, Cassels & Graydon, s.r.l.  
Avocats  
Toronto (Ontario)

POUR LA DEMANDERESSE

Smart & Biggar  
Avocats  
Ottawa (Ontario)

POUR LA DÉFENDERESSE