

TRADUCTION/TRANSLATION

RELATIVEMENT À L'OPPOSITION
de McPherson's Limited, Regent Sheffield Ltd. et
Wiltshire Canada Inc. à la demande d'étendre
l'état déclaratif des marchandises de l'enregistrement n° 455,666
(demande n° 716,716) de la marque de commerce
SURE GRIP déposée par la General Electric Company

Le 22 mars 1996, la General Electric Company a obtenu le certificat d'enregistrement n° 455,666 pour la marque de commerce SURE GRIP. L'enregistrement s'applique à des [TRADUCTION] « Poignées de gros appareils électroménagers, notamment de réfrigérateurs ».

Le 12 avril 1996, la General Electric Company a produit une demande en vue d'étendre l'état déclaratif des marchandises visées dans son enregistrement aux [TRADUCTION] « Poignées de cuisinières ». La demande était fondée sur l'emploi de la marque depuis le 1^{er} avril 1996. La demande en vue d'étendre l'état déclaratif des marchandises a été publiée en vue de la procédure d'opposition le 31 juillet 1996.

Les opposantes, McPherson's Limited, Regent Sheffield Ltd. et Wiltshire Canada Inc., ont produit une déclaration d'opposition le 15 décembre 1997 et en ont fait parvenir une copie à la requérante. Les opposantes ont reçu l'autorisation de modifier leur déclaration d'opposition le 13 décembre 1999.

Le premier motif d'opposition est que la demande de la requérante ne satisfait pas aux exigences de l'alinéa 30*b*) de la *Loi sur les marques de commerce*, L.R.C. (1985), ch. T-13 (la *Loi*) parce que la requérante n'a pas employé la marque de commerce demandée en liaison avec les nouvelles marchandises visées depuis la date alléguée. Le deuxième motif est que la demande de la requérante ne remplit pas les conditions de l'alinéa 30*i*) de la *Loi* parce que la requérante ne pouvait pas avoir été convaincue qu'elle avait droit d'employer la marque de commerce faisant l'objet de la demande du fait que McPherson's Limited avait antérieurement demandé l'enregistrement de la marque TRUE GRIP, sous le n° 770,141. Le troisième motif d'opposition est que la requérante n'est pas la personne ayant droit à l'enregistrement aux termes de

l'alinéa 16(1)*b*) de la *Loi* parce qu'à la date du premier emploi alléguée par la requérante, la marque de commerce faisant l'objet de la demande créait de la confusion avec la marque de commerce TRUE GRIP dont l'enregistrement avait été demandé antérieurement, le 1^{er} décembre 1994, sous le n° 770,141.

Le quatrième motif d'opposition est que la marque de commerce faisant l'objet de la demande n'est pas enregistrable, aux termes de l'alinéa 12(1)*d*) de la *Loi*, parce qu'elle crée de la confusion avec la marque de commerce déposée TRUE GRIP de McPherson's Limited, portant le n° d'enregistrement 512,536. Le cinquième motif d'opposition est que la marque qui fait l'objet de la demande n'est pas distinctive dans la mesure où elle ne distingue pas, ou n'est pas apte à distinguer, les marchandises de la requérante de celles des autres, notamment des marchandises des opposantes, du fait de l'existence de la marque de commerce TRUE GRIP de McPherson's Limited, entre autres.

La requérante a produit et signifié une contre-déclaration. Aucune des parties n'a produit de preuve. Les deux parties ont déposé une plaidoirie écrite et il n'y a pas eu d'audience.

S'agissant du premier motif d'opposition, si la requérante a le fardeau de persuasion pour établir qu'elle remplit les conditions de l'alinéa 30*b*) de la *Loi*, les opposantes ont néanmoins le fardeau initial de présentation à l'égard des faits allégués à l'appui de l'opposition. Comme les opposantes n'ont produit aucune preuve, le premier motif d'opposition est rejeté.

Le deuxième motif d'opposition est mal fondé en ce que les opposantes n'ont pas allégué que la requérante savait que la marque demandée créait de la confusion avec la marque de commerce de McPherson's Limited. Le deuxième motif d'opposition est donc rejeté également.

En ce qui concerne le quatrième motif d'opposition, l'époque pertinente pour l'examen des circonstances relatives à la confusion avec une marque de commerce déposée est la date de ma décision : voir les décisions rendues dans les affaires Park Avenue Furniture Corp. c.

Wickes/Simmons Bedding Ltd. (1991), 37 C.P.R. (3d) 413 (C.A.F.) et Condé Nast Publications Inc. c. Canadian Federation of Independent Grocers (1991), 37 C.P.R.(3d) 538 aux pages 541 et 542 (C.O.M.C.). Il incombe à la requérante d'établir que les marques visées ne sont pas raisonnablement susceptibles de créer de la confusion entre elles. De plus, dans l'application du critère de confusion établi au paragraphe 6(2) de la *Loi*, il faut tenir compte de toutes les circonstances de l'espèce, notamment des circonstances énumérées au paragraphe 6(5) de la *Loi*.

Les opposantes n'ayant pas produit en preuve une copie de l'enregistrement de la marque de commerce de McPherson's Limited aux fins de l'opposition, le registraire, compte tenu qu'il y va peut-être de l'intérêt public de soulever ce motif d'opposition, exercera son pouvoir discrétionnaire pour vérifier si la marque figure toujours au registre (voir Quaker Oats of Canada Ltd./La Compagnie Quaker Oats du Canada Ltée c. Menu Foods Ltd. (1986), 11 C.P.R. (3d) 410 aux pages 411 et 412). À cet égard, l'enregistrement de la marque TRUE GRIP sur lequel s'appuient les opposantes figure actuellement au registre pour des [TRADUCTION] « Articles de maison, notamment des couteaux, de la coutellerie et des ustensiles de cuisson au barbecue ».

S'agissant de l'alinéa 6(5)a) de la *Loi*, ni la marque de la requérante ni celle de McPherson's Limited ne sont des marques ayant un caractère distinctif inhérent fort parce qu'elles comprennent toutes les deux le mot GRIP qui, en liaison avec les marchandises, suggère quelque chose qui se prend. Comme aucune des parties n'a établi la réputation de sa marque, la mesure dans laquelle ces marques sont devenues connues n'est en faveur d'aucune des parties.

La période pendant laquelle les marques ont été en usage ne joue en faveur d'aucune partie étant donné l'absence de preuve touchant l'emploi de la marque par l'une ou l'autre partie. S'agissant des alinéas 6(5)c) et 6(5)d) de la *Loi*, les marchandises de la requérante [TRADUCTION] « Poignées de cuisinières » sont différentes des [TRADUCTION] « Articles de maison, notamment des couteaux, de la coutellerie et des ustensiles de cuisson au barbecue ». La requérante a prétendu que les marchandises des parties sont vendues dans des circuits de distribution tout à fait différents. À cet égard, la requérante affirme que les gros appareils

électroménagers, comme les réfrigérateurs et les cuisinières, sont vendus chez les marchands de gros électroménagers alors que les couteaux, la coutellerie et les ustensiles de cuisson au barbecue de McPherson's Limited sont vendus dans les magasins d'articles de cuisine et dans les quincailleries. Même si l'état déclaratif des marchandises de la requérante n'est pas limité aux établissements de commerçants qui vendent de gros électroménagers, je conviens avec la requérante que les [TRADUCTION] « Poignées de cuisinières » ne sont pas le genre d'articles vendu généralement dans le même type de commerces que les couteaux, la coutellerie et les ustensiles de cuisson au barbecue. Il s'ensuit qu'à mes yeux, les réseaux commerciaux des parties ne sont pas susceptibles de se chevaucher.

Pour ce qui concerne l'alinéa 6(5)e) de la *Loi*, il existe une certaine ressemblance entre les marques en ce que les deux se terminent par l'élément GRIP et suggèrent que l'utilisateur aura une bonne prise ou une bonne poigne. Les premiers éléments qui composent les marques (qui sont en général les plus importants pour le caractère distinctif) sont toutefois différents à la fois dans la présentation et le son.

Dans sa plaidoirie écrite, la requérante présente comme circonstance supplémentaire de l'espèce la liste de ce qu'elle donne comme des exemples d'enregistrements de marques de commerce comportant le mot « GRIP » pour diverses marchandises. Cependant, la requérante n'a pas produit en preuve des copies des pages des enregistrements qu'elle inclut dans sa liste. En l'absence de preuve sur la propriété des marques de commerce de la liste, sur le fondement sur lequel ces enregistrements ont été obtenus et sur la nature des marchandises visées par les enregistrements, la liste est peu utile pour trancher la procédure d'opposition.

Dans l'application du critère de la confusion, j'ai jugé qu'il s'agissait d'une question à examiner sous l'angle de la première impression et du souvenir imparfait. À la lumière des conclusions précédentes, particulièrement du faible degré de ressemblance entre la présentation et le son des marques visées et des différences dans la nature des marchandises et des réseaux commerciaux des parties, je considère que la requérante s'est acquittée de sa charge de prouver que sa marque ne créait pas de confusion ou n'était pas susceptible de créer de la confusion avec

la marque déposée de McPherson's Limited. Le quatrième motif d'opposition est donc rejeté.

Pour le troisième motif d'opposition, j'ai également exercé mon pouvoir discrétionnaire de vérifier les dossiers du registraire pour confirmer l'existence de la demande d'enregistrement n° 770,141 de McPherson Limited produite antérieurement pour la marque TRUE GRIP (voir Royal Appliance Mfg. Co. c. Iona Appliances Inc. (1990), 32 C.P.R. (3d) 525). Les opposantes se sont acquittées de leur fardeau initial en ce qu'elles ont établi que la demande d'enregistrement n° 770,141 de McPherson's Limited avait été produite avant la demande de la requérante d'étendre l'état déclaratif des marchandises. En outre, conformément au paragraphe 16(4) de la *Loi*, la demande d'enregistrement de McPherson's Limited était pendante à la date de l'annonce de la demande de la requérante, l'enregistrement de la demande de l'opposante n'ayant été fait que le 22 juin 1999.

Ce motif d'opposition dépend également de la détermination du risque de confusion entre la marque SURE GRIP de la requérante et la marque TRUE GRIP de l'opposante, même si l'époque pertinente pour apprécier la possibilité de la confusion à l'égard de ce motif d'opposition est la date du premier emploi par la requérante (soit le 1^{er} avril 1996). Selon moi, les divergences entre époques pertinentes n'ont pas d'effet significatif sur la décision relative à la confusion entre la marque de commerce qui fait l'objet de la demande et la marque de commerce de McPherson's Limited. Par conséquent, les conclusions auxquelles je suis arrivé précédemment, que les marques de commerce visées ne créent pas de confusion ou ne sont pas susceptibles d'en créer, s'appliquent au présent motif d'opposition.

S'agissant du cinquième motif d'opposition, la requérante a le fardeau de persuasion pour établir que sa marque est apte à distinguer ou distingue effectivement ses marchandises de celles d'autres personnes au Canada : voir Muffin Houses Incorporated c. The Muffin House Bakery Ltd. (1985), 4 C.P.R.(3d) 272 (C.O.M.C.). De plus, l'époque pertinente pour apprécier les circonstances de l'espèce est la date de production de l'opposition (soit le 15 décembre 1997) : voir Re Andres Wines Ltd. and E. & J. Gallo Winery (1975), 25 C.P.R. (2d) 126 à la page 130 (C.A.F.) et Park Avenue Furniture Corporation c. Wickes/Simmons Bedding Ltd. (1991), 37

C.P.R.(3d) 412 à la page 424 (C.A.F.). Enfin, les opposantes ont le fardeau de persuasion à l'égard des allégations de faits fondant leur motif d'opposition relatif au caractère non distinctif.

Il incombait aux opposantes d'établir à tout le moins une forme de notoriété au Canada de la marque de McPherson's Limited avant ou à l'époque pertinente. Comme les opposantes n'ont produit aucun élément de preuve à cet égard, le cinquième motif d'opposition est rejeté.

À la lumière de ce qui précède et en vertu des pouvoirs qui me sont délégués par le paragraphe 63(3) de la *Loi*, je rejette l'opposition.

DATÉ À HULL (QUÉBEC), LE 31 JANVIER 2001.

C.R. Folz,
Membre,
Commission des oppositions des marques de commerce.