

TRADUCTION/TRANSLATION

AFFAIRE INTÉRESSANT L'OPPOSITION
de General Housewares Corp. à la demande
numéro 873,620 produite par FIESTA BARBEQUES
LIMITED en vue de l'enregistrement de la
marque de commerce GRILL GEAR & Design

Le 24 juin 1996, la requérante, FIESTA BARBEQUES LIMITED, a produit une demande visant l'enregistrement de la marque de commerce GRILL GEAR & Design, reproduite ci-dessous, demande fondée sur l'emploi projeté de la marque au Canada en liaison avec des « accessoires pour barbecue, nommément ustensiles de cuisine pour barbecue, tournebroches pour barbecue et pièces de rechange pour barbecue ».

La demande a été annoncée, pour fins d'opposition, dans l'édition du *Journal des marques de commerce* du 3 décembre 1997. L'opposante, General Housewares Corp. a produit sa déclaration d'opposition le 4 mai 1998. Elle a déposé une déclaration modifiée le 3 septembre 1998, laquelle a été transmise à la requérante le 25 septembre 1998. La requérante a signifié et produit une contre-déclaration le 26 octobre 1998, en réponse à la déclaration modifiée. L'opposante a soumis en preuve les affidavits de Jonathan J. Krit et de Klara Rajda, tandis que la requérante a déposé l'affidavit de Patrick Minshall.

Chaque partie a déposé un plaidoyer écrit. À l'audience tenue le 19 octobre 2001, seule la requérante était représentée. Le matin de l'audience, la requérante a déposé une demande d'enregistrement modifiée, qu'elle a signifiée par télécopieur, dans laquelle elle se désistait du droit à l'usage exclusif des mots GRILL et GEAR en dehors de la marque de commerce. Peu après la clôture de l'audience, les agents de marques de commerce qui représentaient l'opposante ont communiqué avec la Commission d'opposition des marques de commerce (la Commission) par téléphone pour l'informer qu'ils n'avaient pas reçu d'avis d'audience et qu'ils n'en avaient appris la tenue que lorsque la copie de la demande d'enregistrement modifiée leur était parvenue plus tôt dans la journée.

Le 24 octobre 2001, l'opposante a déposé des observations écrites dans lesquelles elle exposait les arguments qu'elle invoquait à l'appui de son opposition et, le 9 novembre 2001, elle a soumis l'affidavit de Barbara Davis, attestant de la non-réception de l'avis d'audience. La Commission a invité la requérante à répondre aux observations écrites et, le 13 novembre 2001, cette dernière a produit un plaidoyer écrit complémentaire à l'appui de sa demande. Compte tenu des circonstances inhabituelles entourant le défaut de l'opposante de comparaître à l'audience, j'ai décidé de prendre en considération les observations écrites de cette dernière ainsi que du plaidoyer écrit complémentaire de la requérante. Je confirme également que la demande d'enregistrement modifiée produite le 19 octobre 2001 a été acceptée au nom du registraire des marques de commerce.

Voici les motifs fondant l'opposition, tels qu'ils sont énoncés dans la déclaration modifiée :

- a) Aux termes de l'alinéa 12(1)b) de la *Loi sur les marques de commerce*, la marque de commerce GRILL GEAR & Design n'est pas enregistrable du fait qu'elle donne, sous sa forme sonore, puisque les mots GRILL GEAR donnent une description claire d'ustensiles, d'outils ou d'appareils utilisés pour la cuisson à feu vif, aussi connus sous le nom de barbecue. Si les ustensiles de cuisine, tournebroches et pièces de rechange de la requérante comportent des caractéristiques qui les rendent particulièrement appropriés pour la cuisson à feu vif, comme de longues poignées, les mots *grill gear* sont alors clairement descriptifs, mais s'ils ne sont pas aussi intrinsèquement adaptés à ce type de cuisson, alors ces mots donnent une description fautive ou trompeuse. Sur le plan visuel, en outre, la lettre A employée dans les mots GRILL GEAR formant l'élément dominant de la marque est dessinée de façon à suggérer une flamme. Ainsi, la marque de commerce ne comprend aucun élément pouvant être enregistré.
- b) La marque de commerce GRILL GEAR & Design n'est pas enregistrable, aux termes de l'article 10 et de l'alinéa 12(1)e) de la *Loi sur les marques de commerce*, parce qu'en raison d'une pratique commerciale ordinaire et authentique, elle est devenue reconnue au Canada comme désignant le genre d'articles en liaison avec lesquels la marque de commerce est censée être employée. Les mots *grill gear* sont utilisés par des tiers pour désigner des accessoires de barbecue et servent, dans le commerce, à désigner de tels objets.
- c) La présente demande n'est pas conforme à l'alinéa 30e) de la *Loi sur les marques de commerce*, car la requérante n'avait pas l'intention d'utiliser la marque en cause en liaison avec les marchandises décrites dans la demande. Plus particulièrement, la requérante a indiqué dans la demande connexe 802,511, en date du 16 juillet 1997, qu'elle a l'intention d'employer la marque sous la forme du mot unique GRILLGEAR. Puisque la présente demande concerne l'expression GRILL GEAR en deux mots, elle se rapporte à une marque de commerce que la requérante n'a pas l'intention d'utiliser dans la forme indiquée.
- d) La présente demande ne respecte pas l'alinéa 30i) de la *Loi sur les marques de commerce*. En effet, compte tenu des motifs d'opposition qui précèdent, la requérante ne pouvait avoir été convaincue qu'elle avait le droit d'employer la marque en cause au Canada en liaison avec les marchandises décrites dans la demande.
- e) La présente demande contrevient à l'alinéa 30a) de la *Loi sur les marques de commerce* parce qu'elle n'énonce pas spécifiquement les marchandises visées. La définition du mot *grill* que donne le dictionnaire renvoie à la notion d'ustensiles de cuisine. Par conséquent, les « ustensiles de cuisine pour barbecue », qui comprennent l'appareil lui-même (le barbecue) ne sont pas visés par les mots « accessoires de barbecue ». De plus, les « pièces de rechange pour barbecue » ne constituent pas non plus des « accessoires de barbecue ». La présente demande ne définit donc pas de façon certaine les marchandises qu'elle couvre.
- f) La marque de commerce GRILL GEAR & Design n'est pas distinctive car elle ne distingue pas véritablement les marchandises de la requérante d'autres marchandises pas plus qu'elle n'est propre à les distinguer. En effet, l'expression *grill gear* donne une description claire des marchandises de la requérantes et est utilisée par des tiers ainsi que dans le commerce pour désigner des accessoires de barbecue.

L'opposante fait valoir, dans son premier motif d'opposition, que l'alinéa 12(1)*b*) de la *Loi sur les marques de commerce* s'oppose à l'enregistrement de la marque de commerce GRILL GEAR & Design parce que les mots GRILL GEAR, sous leur forme sonore, constituent une description claire d'ustensiles, d'outils et d'appareils servant à la cuisson à feu vif (aussi appelés barbecue). Il faut déterminer si cette marque de commerce donne une description claire de la nature ou de la qualité des marchandises de la requérante en adoptant le point de vue du consommateur moyen. En outre, il faut éviter, en tranchant cette question, de scinder les composantes de la marque de commerce pour les analyser minutieusement; il convient plutôt d'aborder le sujet sous l'angle de l'impression immédiate (*Wool Bureau of Canada Ltd. c. Le registraire des marques de commerce*, 40 C.P.R. (2d) 25, aux p. 27 et 28 et *Atlantic Promotions Inc. c. Le registraire des marques de commerce*, 2 C.P.R. (3d) 183, à la p. 186).

Dans ses observations écrites complémentaires, la requérante soutient que la date devant servir à l'examen des motifs d'opposition fondés sur l'alinéa 12(1)*b*) est la date du dépôt de la demande en cause. Or, dans la décision *General Housewares Corp. c. Fiesta Barbeques Ltd.*, 13 C.P.R. (4th) 177, relative à une opposition connexe élevée par la présente opposante à l'enregistrement de la marque de commerce GRILLGEAR demandé par la requérante à l'égard de marchandises identiques à celles qui sont visées dans la présente demande, l'agent d'audience Bradbury a dû se prononcer sur un argument analogue de la requérante. Voici ce qu'il a conclu à la p. 181 :

[TRADUCTION] À l'audience, la requérante a soutenu que la date pertinente pour ce qui est de l'appréciation du motif fondé sur l'alinéa 12(1)*b*) est la date du dépôt de la demande et non celle de la décision, en citant les arrêts *Lightning Fastener Co. c. Canadian Goodrich Co.*, [1932] 1 D.L.R. 297 (C.S.C.), à la p. 301, et *Brasseries Molson c. John Labatt Ltée* (C.A.), [2000] 3 C.F. 145; 5 C.P.R.

(4th) 80 (C.A.F.) et en s'appuyant sur le texte de la *Loi sur les marques de commerce*. Je ne suis pas convaincu qu'il convient de déroger à l'opinion généralement reconnue selon laquelle la date pertinente, pour ce qui est de l'application de l'alinéa 12(1)b), est la date de la décision. Même dans le très récent arrêt *Brasseries Molson c. John Labatt Ltée* invoqué par la requérante, la Cour s'est bornée à dire que la date de la demande d'enregistrement devient la date pertinente lorsque la demande est fondée sur le paragraphe 12(2).

Je ne puis certes contester cette conclusion puisqu'elle découle clairement du libellé dudit paragraphe, mais ce n'est pas cette disposition qui est en cause ici. Quoi qu'il en soit, je peux dire que vu le sens ordinaire des mots *grill* et *gear* et l'emploi antérieur au 23 janvier 1996 établi par le témoignage de M. Krit, je serais parvenu à la même conclusion au sujet du premier motif d'opposition que la date pertinente ait été celle d'aujourd'hui ou le 23 janvier 1996.

Je partage l'opinion de l'agent d'audience Bradbury, et je conclus que la date pertinente, relativement à l'examen du motif fondé sur l'alinéa 12(1)b) est la date de la décision (à ce sujet, voir *Lubrication Engineers, Inc. c. Conseil canadien des ingénieurs*, [1990] 2 C.F. 525; 41 C.P.R. (3d) 243 (C.A.F.)).

Dans la décision *General Housewares Corp.*, précitée, l'agent d'audience Bradbury a également formulé les commentaires suivants au sujet du motif d'opposition découlant de l'alinéa 12(1)b) qui avait été soulevé en l'espèce :

[TRADUCTION] C'est à la requérante qu'il incombe de prouver que l'enregistrement de sa marque ne contrevient pas à l'alinéa 12(1)b), mais l'opposante a le fardeau initial d'établir la véracité de ses allégations en apportant suffisamment d'éléments de preuve. L'opposante s'est acquittée de ce fardeau de preuve en déposant l'affidavit de M. Krit. Ce dernier, qui est avocat, a témoigné des résultats des deux recherches qu'il a effectuées dans des bases de données. La première recherche a produit dix occurrences d'emploi de l'expression *grill gear* en relation avec du matériel de cuisine au barbecue, relevées dans diverses publications. Au nombre de ces occurrences, figuraient un article de 1994 où l'on pouvait lire « Who said that backyard barbecuing is simple? Grill gear abounds » et un article de 1986 comportant la phrase suivante « According to the noted barbecue and cookware specialists to whom we posed the questions of grill gear, cooking that steak, chicken or fish is a snap on the grill when using a handful of the right tools ». La seconde recherche a donné trois occurrences d'emploi, sur internet, de l'expression en rapport avec du matériel de cuisine au barbecue. Bien qu'il ne s'agisse pas là d'une preuve écrasante, j'estime qu'elle établit suffisamment que l'expression *grill gear* a déjà été utilisée par d'autres personnes pour décrire des ustensiles de cuisine au barbecue.

Dans son plaidoyer écrit, l'opposante a reproduit des définitions de *grill* et de *gear* tirées du dictionnaire. Il est bien établi qu'il n'est pas nécessaire de soumettre en preuve des définitions du dictionnaire pour que le registraire en fasse l'examen. Même sans recourir au dictionnaire, je sais que le mot *grill* est généralement perçu comme synonyme de « barbecue » et que le mot *gear* désigne habituellement des pièces d'équipement. Il est alors facile de conclure que le mot *GRILLGEAR* désigne de l'équipement de cuisine au barbecue. Comme les marchandises de la requérante sont bien des ustensiles de cuisine au barbecue, point n'est besoin de chercher loin pour voir que le mot *GRILLGEAR* décrit clairement la nature de ces marchandises.

J'ai également examiné si d'autres commerçants de l'industrie du barbecue pourraient vouloir utiliser les mots *grill gear* pour décrire leurs marchandises, et j'estime probable qu'ils souhaiteraient se servir de termes descriptifs analogues à la marque de la requérante pour parler de leurs articles de barbecue. L'emploi de ces mots dans des articles, pour décrire de tels objets, me conforte dans cette conclusion. L'intérêt public dicte donc de ne pas octroyer à la requérante le droit exclusif d'employer des termes que d'autres commerçants devraient pouvoir utiliser pour bien décrire leurs marchandises.

Bien que la majorité des articles fournis par M. Krit proviennent de publications des États-Unis, ils n'en sont pas moins pertinents, car la question n'est pas de savoir si les mots *grill gear* ont été employés de façon clairement descriptive au Canada mais bien s'ils donnent une description claire des marchandises en langue anglaise. En outre, les articles déposés en preuve ne font que confirmer la première conclusion qui vient à l'esprit, savoir que l'expression *grill gear* décrit du matériel utilisé pour les grillades ou le barbecue.

L'absence d'espace entre les mots *grill* et *gear* dans la marque de commerce ne porte pas à conséquence. Après tout, l'alinéa 12(1)*b*) empêche l'enregistrement de marques de commerce clairement descriptives « sous forme sonore » et, sous cette forme, GRILLGEAR ne diffère pas de *grill gear*.

La requérante n'a déposé aucun élément de preuve pour établir, comme il le lui incombait, que sa marque de commerce ne contrevient pas à l'alinéa 12(1)*b*), et aucun des arguments qu'elle a invoqués n'appuie une telle conclusion. Par conséquent, le premier motif d'opposition est accueilli.

Le présent affidavit de M. Krit déposé en l'espèce semble être substantiellement le même que celui qui a été déposé dans l'opposition relative à la marque GRILLGEAR. De plus, les pièces jointes à l'affidavit de M. Minshall indiquent que, dans ses catalogues, la requérante a employé les mots *grill* et *gear* de manière descriptive en parlant notamment des ustensiles de cuisine, de l'entretien du matériel et des pièces ainsi que des grilles en céramique, du programme Fiesta applicable aux pièces de rechange et aux accessoires, des brosses, de la peinture, des produits nettoyants et dégraissants et des housses pour barbecue et des produits et services Fiesta pour barbecue. Je conclus donc, comme l'a fait l'agent d'audience Bradbury, que les mots GRILL GEAR, sous leur forme sonore, donnent une description claire des marchandises en cause. Cette conclusion, d'ailleurs, va dans le sens du récent désistement du droit à l'usage exclusif des mots GRILL et GEAR en dehors de la marque de commerce, que la requérante a inclus dans sa demande d'enregistrement modifiée.

Contrairement à ce qui se passait dans l'opposition à la marque GRILLGEAR, la requérante veut, en l'espèce, faire enregistrer un dessin-marque comprenant les mots GRILL GEAR, mais non limité à ces mots. L'opposante soutient toutefois dans son plaidoyer écrit que la marque de commerce GRILL GEAR & Design contrevient, sous sa forme sonore, à l'alinéa 12(1)b) de la *Loi sur les marques de commerce*, car la seule façon de l'employer sous cette forme consiste à prononcer les mots clairement descriptifs *grill gear*. Dans la décision *Insurance Co. of Prince Edward Island c. Prince Edward Island Mutual Insurance Co.* 2 C.P.R. (4th) 103, aux p. 108 à 111, j'ai fait les commentaires suivants au sujet de l'application de l'alinéa 12(1)b) de la *Loi sur les marques de commerce* lorsqu'il est question de la forme sonore d'un dessin-marque :

[TRADUCTION L'opposante soutient dans son plaidoyer écrit que la marque de commerce de la requérante, sous sa forme sonore, contrevient à l'alinéa 12(1)b) de la Loi sur les marques de commerce puisque la seule manière de prononcer la marque visée est d'utiliser le mot « MUTUAL » qui donne une description claire. Au sujet de cette question, l'opposante s'est appuyée sur les décisions de la Commission des oppositions concernant les marques de commerce RENTERS NEWS & Design (demande n° 670,379) [voir *Arthur c. Auto Mart Magazine Ltd.* (1995), 66 C.P.R. (3d) 117 (C.O.M.C.)] et PERMANENT DISCOUNT & Design (demande n° 601,799) [voir *Great Pacific Industries Inc. c. Westfair Foods Ltd.* (1997), 76 C.P.R. (3d) 518 (C.O.M.C.)], représentées ci-dessous.

Dans sa décision relative à la marque de commerce RENTERS NEWS & Design, le membre de la Commission, M. Martin, a fait les observations suivantes au sujet de la question de l'alinéa 12(1)b) [à la page 121] :

Les mots « renters news » donnent une description claire de la nature de la publication de la requérante, nommément un journal qui fournit de l'information sous forme d'annonces destinées aux locataires. La propre brochure de promotion de la requérante (pièce B de l'affidavit Francis) met en relief le caractère descriptif de sa marque par l'emploi d'expressions telles « Renters News est conçue pour le marché des locataires... » et « ... est le guide de location numéro 1 dans ... métropolitain... ». En outre, la requérante s'est désistée à l'égard des deux mots de sa marque.

La requérante adopte comme position qu'il y a suffisamment d'éléments graphiques dans sa marque pour la rendre enregistrable malgré que les mots « renters news » soient clairement descriptifs. Dans la mesure où la marque est lue, je suis d'accord avec la prétention de la requérante. Toutefois, l'alinéa 12(1)b) de la Loi interdit l'enregistrement des marques de commerce qui donnent une description claire sous forme sonore et la seule manière dont un consommateur peut entendre la forme sonore de la marque de la requérante est d'utiliser les mots clairement descriptifs « renters news ». Par conséquent, la marque faisant l'objet de la demande ne

satisfait pas à l'alinéa 12(1*b*) de la Loi et le troisième motif d'opposition est accueilli. La requérante s'est appuyée sur la décision *Lake Ontario Cement Ltd. c. Registraire des marques de commerce* (1976), 31 C.P.R. (2d) 103 (C.F.1re inst.), où un désistement à l'égard du terme descriptif « premier » a été tenu pour suffisant pour permettre l'enregistrement d'une marque en raison de l'élément graphique supplémentaire inclus dans la marque. Cependant, la question de la forme sonore de la marque n'a pas été abordée dans cette décision. De plus, on peut distinguer cette affaire car l'élément graphique supplémentaire comportait un gros « P » stylisé en plus du terme « premier », qui pouvait être prononcé, peut-on penser, pour remplacer ou accompagner le mot « premier ».

En outre, dans la deuxième décision visant l'opposition à l'enregistrement de la marque de commerce PERMANENT DISCOUNT & Design, le membre de la Commission, M. Martin, a déclaré [aux pages 524 et 525] :

La requérante a soutenu ensuite que même si les mots PERMANENT DISCOUNT donnent une description claire, la marque de commerce faisant l'objet de sa demande demeure enregistrable en raison des éléments graphiques. Je ne partage pas cet avis. S'agissant du S stylisé qui apparaît sur la marque, il fait partie intégrante du mot DISCOUNT et, de ce fait, tombe sous le coup de l'interdiction visée à l'alinéa 12(1*b*) de la Loi : voir *John Labatt Ltd. c. Registraire des marques de commerce* (1984), 79 C.P.R. (2d) 110 (C.F.1re inst.) à la page 120. En ce qui concerne le cadre entourant les mots PERMANENT DISCOUNT, la pièce J de l'affidavit McCabe établit que ces éléments sont très courants dans l'industrie de l'alimentation et ne sont pas distinctifs. En outre, j'ai pris en compte la conclusion suivante du juge Gibbs à la page 39 de la décision *Westfair Foods* :

« La même règle d'usage non exclusif s'applique à la forme rectangulaire de chacune des marques visées en l'espèce. Il serait insoutenable de suggérer que le simple fait d'entourer les mots d'une bordure rectangulaire conférerait à la partie qui le fait le droit d'empêcher quiconque de le faire indéfiniment. »

Même si la requérante avait raison d'alléguer que les composantes graphiques de sa marque lui permettent de se soustraire aux dispositions de l'alinéa 12(1*b*), je conclurais néanmoins que la marque de la requérante donne une description claire de la nature ou de la qualité des services faisant l'objet de la demande puisque l'alinéa 12(1*b*) interdit l'enregistrement d'une marque donnant une description claire sous forme sonore : voir *Arthur c. Auto Mart Magazine Ltd.* (1995), 66 C.P.R. (3d) 117 (C.O.M.C.). En l'espèce, la seule manière de rendre sonore la marque de la requérante est de prononcer les mots clairement descriptifs PERMANENT DISCOUNT.

Compte tenu de ce qui précède, je conclus que la requérante ne s'est pas acquittée de sa charge de présentation à l'égard de la preuve et n'a pas établi que sa marque de commerce PERMANENT DISCOUNT & Design est enregistrable. Par conséquent, le deuxième motif d'opposition est accueilli.

À mon avis, l'alinéa 12(1*b*) de la *Loi sur les marques de commerce* n'a vraisemblablement pas été conçu pour interdire l'enregistrement d'un dessin-marque comportant des éléments graphiques qui pourraient autrement être enregistrables comme des marques de commerce sans les termes

descriptifs. Incontestablement, il ne semble pas raisonnable qu'un dessin-marque devienne subitement non enregistrable en raison de l'ajout d'un mot descriptif (ou de mots descriptifs), particulièrement parce que l'article 35 de la *Loi sur les marques de commerce* prévoit le désistement à l'égard de ces parties d'une marque de commerce. D'autre part, la formulation de l'alinéa 12(1)*b* de la Loi interdit de manière claire l'enregistrement d'une marque de commerce qui, sous sa forme sonore, donne notamment une description claire en langue anglaise de la nature ou de la qualité des services en liaison avec lesquels elle est employée. À cet égard, le registraire est tenu d'appliquer la *Loi sur les marques de commerce* comme elle existe et non comme elle aurait dû être conçue.

En l'espèce, la requérante s'est désistée du droit à l'usage exclusif du mot MUTUAL séparément de sa marque de commerce et par ce désistement, peut-on soutenir, elle admet que le mot, soit donne une description claire de la nature ou de la qualité des services de la requérante, soit est d'usage courant dans ce genre de commerce, soit est le nom de ces services. En outre, le sens que donne le dictionnaire du mot MUTUAL employé comme adjectif confirme qu'il est descriptif quand il est appliqué aux services reliés à l'assurance. Par conséquent, compte tenu des décisions mentionnées ci-dessus de la Commission des oppositions des marques de commerce, je conclus que l'opposante s'est acquittée de la charge de présentation qui lui incombait à l'égard de ce motif d'opposition et que la requérante doit donc s'acquitter de la charge de persuasion qui lui revient, d'établir que sa marque de commerce MUTUAL & Design est enregistrable. Cependant, la requérante n'a présenté aucune preuve ni aucun argument pour établir que sa marque de commerce ne contrevient pas aux dispositions de l'alinéa 12(1)*b* de la Loi sur les marques de commerce. De même, elle n'a produit aucune preuve établissant qu'à la date de production de la présente demande, la marque MUTUAL & Design était devenue distinctive au Canada, comme le prévoit le paragraphe 12(2) de la *Loi sur les marques de commerce*. La requérante ne s'est donc pas acquittée de son fardeau de persuasion en ce qui concerne le dernier motif d'opposition. Par conséquent, le motif d'opposition fondé sur l'alinéa 12(1)*b* est accueilli.

Dans ses observations écrites complémentaires, la requérante soutient qu'il ne s'agit pas, relativement à l'alinéa 12(1)*b*, de se demander si un élément ou plus de la marque de commerce est simplement descriptif sous sa forme sonore mais de déterminer si la marque comme telle (dans son intégralité) est simplement descriptive sous cette forme. Elle fait donc valoir que les dessins-marques n'ayant pas, par définition, de forme sonore, ne peuvent donc pas contrevenir à l'alinéa 12(1)*b*. Elle affirme subsidiairement que si sa marque avait une forme sonore, ce ne serait pas GRILL GEAR, mais quelque chose comme « le mot GRILL en épais caractères d'imprimerie placé au-dessus du mot GEAR, lui aussi en épais caractères d'imprimerie, dont le A figure une flamme ou une forme ondulante, etc. ».

Dans son argumentation, la requérante semble davantage décrire sa marque de commerce que la prononcer et, à mon avis, le consommateur moyen des marchandises de cette dernière ne prononcerait pas le nom de la marque en se reportant à tous les éléments formant celle-ci. Je conviens avec la requérante, relativement à son premier argument, qu'un dessin-marque ne comportant aucun mot n'a pas de forme sonore. Par contre, dans le cas d'une marque nominale comportant des éléments graphiques, comme en l'espèce, ce serait selon moi les mots dominants de la marque qui seraient prononcés. Je pense donc que le consommateur moyen dirait GRILL GEAR pour parler de la marque de la requérante considérée dans son intégralité.

La requérante a soumis l'affidavit de son président, Patrick Minshall, dans lequel celui-ci a déclaré que depuis la production de la demande en cause, la requérante a largement employé la marque de commerce GRILL GEAR& Design en liaison avec des « accessoires pour barbecue, nommément ustensiles de cuisine pour barbecue, tournebroches pour barbecue et pièces de rechange pour barbecue ». Le déposant affirme, plus particulièrement, qu'à la date de l'affidavit, le chiffre de vente total dépassait les deux millions de dollars et que les dépenses de publicité se chiffraient à plus de 300 000 \$. M. Minshall a ajouté :

[TRADUCTION] À ma connaissance, cet emploi et cette publicité ont été exclusifs à la requérante. C'est-à-dire que, malgré mon expérience dans l'industrie et la place que j'y occupe, je n'ai pas connaissance que des concurrents aient employé l'une ou l'autre des marques en cause, ni comme marques de commerce en liaison avec les marchandises visées ni pour simplement parler de la nature ou de la qualité des marchandises, avant la production de la présente demande ou à tout autre moment

Le témoignage de M. Minshall n'établit pas, toutefois, qu'à la date de la production de la demande, la marque de commerce GRILL GEAR & Design de la requérante était devenue distinctive au

Canada au sens du paragraphe 12(2) de la *Loi sur les marques de commerce*. C'est pourquoi je conclus que le motif d'opposition tiré de l'alinéa 12(1)b) de la Loi est bien fondé.

Le second motif d'opposition repose sur l'article 10 et sur l'alinéa 12(1)e) de la *Loi sur les marques de commerce*. L'opposante soutient en effet que la marque de commerce GRILL GEAR & Design est, en raison d'une pratique commerciale ordinaire et authentique, devenue reconnue au Canada comme désignant le genre de marchandises en liaison avec lesquelles la requérante se propose de l'employer. Toutefois, l'opposante n'a présenté aucun élément de preuve démontrant que des tiers ont utilisé la marque de la requérante de façon telle qu'elle soit devenue reconnue au Canada comme désignant des ustensiles de cuisine pour barbecue, tournebroches pour barbecue et pièces de rechange pour barbecue. Par conséquent, ce motif est rejeté.

Relativement au troisième motif d'opposition, j'estime, compte tenu de l'affidavit de M. Minshall, qu'à la date de production de la présente demande d'enregistrement, la requérante avait l'intention d'employer la marque de commerce GRILL GEAR & Design en liaison avec les marchandises visées par la demande. Ce motif non plus ne peut être accepté.

Quant au motif fondé sur l'alinéa 30(i), l'opposante n'a soumis aucun élément de preuve pour établir que la requérante ne pouvait avoir été convaincue qu'à la date où elle a produit la présente demande elle avait le droit d'employer la marque de commerce GRILL GEAR & Design au Canada en liaison avec les marchandises qui y étaient décrites. L'opposante n'e s'est donc pas acquittée de son fardeau de preuve relativement à ce motif. Par ailleurs, les autres motifs d'opposition fondés sur

les alinéas 12(1)*b*) et *e*) se rapportent à l'enregistrabilité de la marque et à son caractère distinctif et non à l'emploi que la requérante en fait au Canada. En conséquence, la décision qui serait rendue sur ces motifs n'aurait aucune incidence sur la conviction de la requérante quant à son droit d'employer la marque de commerce au Canada. Ce motif d'opposition est donc lui aussi rejeté.

L'opposante a fait valoir, comme cinquième motif, que la demande d'enregistrement n'est pas conforme à l'alinéa 30*a*) de la Loi. Elle soutient, plus particulièrement que les « ustensiles de cuisine pour barbecue » comprennent le gril ou l'appareil à barbecue lui-même et qu'ils ne constituent donc pas des « accessoires pour barbecue ». Il est vrai qu'un gril peut être défini comme un ustensile de cuisine, mais je crois que le consommateur moyen, en prenant connaissance des marchandises de la requérante, définies généralement comme des « accessoires pour barbecue », conclurait que les ustensiles de cuisine pour barbecue ne comprennent pas l'appareil de cuisson lui-même. Je rejette donc cette partie du motif fondé sur l'alinéa 30*a*). Je crois en outre que le consommateur moyen comprendrait facilement le sens de l'expression « pièces de rechange pour barbecue » et considérerait qu'elles entrent dans la catégorie des « accessoires pour barbecue », c'est-à-dire des accessoires pour l'appareil lui-même ou pour la cuisson au barbecue. Cette autre partie du cinquième motif étant elle aussi rejetée, le motif d'opposition fondé sur l'alinéa 30*a*) est écarté.

L'opposante soutient dans son sixième motif que la marque de commerce demandée n'est pas distinctive puisque les mots *grill gear* donnent une description claire des marchandises de la requérante et qu'ils sont utilisés par des tiers ainsi que dans l'industrie, pour décrire ou désigner des accessoires pour barbecue. Comme le motif fondé sur l'alinéa 12(1)*b*) a été accueilli et comme la

marque de commerce de la requérante aurait également été jugée clairement descriptive sous sa forme sonore à la date de l'opposition, c'est-à-dire à la date pertinente pour l'examen du dernier motif invoqué, il s'ensuit que la requérante s'est acquittée du fardeau de preuve qui lui incombait à cet égard. En outre, l'affidavit de M. Minshall n'établit pas clairement dans quelle mesure la marque de commerce de la requérante était devenue connue au Canada à la date de l'opposition. Il s'ensuit que la requérante n'a pas fait la preuve que la loi exigeait relativement à ce motif. Par conséquent, le motif est accueilli.

Vu les pouvoirs qui m'ont été délégués par le registraire des marques de commerce en vertu du paragraphe 63(3) de la *Loi sur les marques de commerce*, je refuse la présente demande en application du paragraphe 38(8) de la *Loi sur les marques de commerce*.

FAIT À HULL (QUÉBEC), LE 18^E JANVIER 2002

G. W. Partington
Agent d'audience