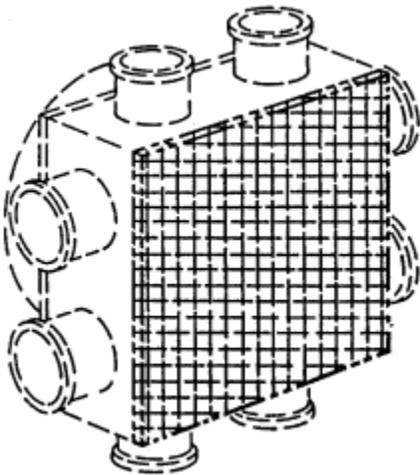


TRADUCTION/TRANSLATION

**DANS L’AFFAIRE DE L’OPPOSITION DE The
Lamson & Sessions Co. à la demande n° 1,094,356
relative à la marque de commerce Junction Box
Colour Plate Device (jaune) au nom de Royal
Group, Inc.**

Le 28 février 2001, Royal Group Technologies Limited, faisant affaire sous le nom de Royal Pipe Company, a déposé une demande en vue de l’enregistrement de la marque de commerce Junction Box Colour Plate Device (jaune) [la « Marque »]. La Marque est illustrée par le dessin ci-dessous.



La marque est constituée de la couleur jaune appliquée à la plaque avant d’une boîte de jonction. Le dessin est hachuré en jaune.

La demande est fondée sur un emploi projeté de la Marque au Canada en liaison avec des boîtes de jonction électriques.

La demande est actuellement au nom de Royal Group, Inc., et le terme « Requérente » sera employé pour désigner à la fois Royal Group Technologies Limited faisant affaire sous le nom de Royal Pipe Company et Royal Group, Inc.

La demande a été annoncée aux fins d'opposition dans le *Journal des marques de commerce* du 14 janvier 2004. Le 14 juin 2004, The Lamson & Sessions Co. [« l'Opposante »] a produit une déclaration d'opposition. Les motifs d'opposition sont résumés ci-dessous :

1. La marque de la Requérante n'est pas enregistrable en raison de l'al. 12(1)*b*) de la *Loi sur les marques de commerce*, L.R.C. 1985 ch. T-13 [la « Loi »], parce qu'elle donne une description claire ou donne une description fausse et trompeuse de la nature ou de la qualité des marchandises en liaison avec lesquelles on projette de l'employer parce qu'elle indique clairement ou de manière fausse et trompeuse que les boîtes de jonction en liaison avec lesquelles on projette de l'employer sont destinées à un emploi en liaison avec des applications reliées aux télécommunications/à la sécurité et au gaz.

2. La Marque n'est pas enregistrable en raison de l'al. 12(1)*e*) de la Loi parce qu'elle est une marque dont l'adoption est interdite à l'art. 10 de la Loi. La couleur jaune employée en liaison avec des boîtes de jonction constitue une marque (la « Marque jaune ») qui, en raison d'une pratique commerciale ordinaire et authentique, est devenue reconnue au Canada comme désignant le genre de boîte de jonction en liaison avec laquelle elle est employée. En particulier, la Marque jaune est reconnue au Canada comme indiquant que les boîtes de jonction en liaison avec lesquelles elle est employée sont d'un genre qui convient à des applications reliées aux télécommunications/à la sécurité et au gaz. Soit la marque contestée consiste en la Marque jaune, soit sa ressemblance avec la Marque jaune est telle qu'on pourrait vraisemblablement les confondre.

3. La Requérante n'est pas la personne ayant droit à l'enregistrement de la marque en raison du par. 16(3) de la Loi parce qu'à la date du dépôt de la demande, la Marque créait de la confusion avec une marque consistant en la couleur jaune appliquée sur des boîtes de jonction qui avait été antérieurement employée au Canada ou révélée au Canada par une ou plusieurs autres personnes.

4. La Marque de la Requérante n'est pas distinctive parce qu'elle ne distingue pas réellement ni n'est adaptée à distinguer ainsi les marchandises de la Requérante des marchandises et services d'autres personnes parce qu'elle donne une description claire ou donne une description fausse et trompeuse de la nature ou de la qualité des marchandises à l'égard desquelles on projette de l'employer, parce qu'elle est une marque dont l'adoption est interdite à l'art. 10 de la Loi et/ou parce qu'elle crée de la confusion avec une marque antérieurement employée au Canada ou révélée au Canada par une ou plusieurs autres personnes.

La Requérante a produit et signifié une contre-déclaration dans laquelle elle a nié les allégations de l'Opposante.

Au soutien de son opposition, l'Opposante a produit les affidavits de Steven Randall Whaley et Simon Jeffery Charles Williams. La Requérante a obtenu une ordonnance l'autorisant à contre-interroger M. Whaley, et une copie de la transcription du contre-interrogatoire a été produite.

La Requérante a choisi de ne produire aucune preuve.

Chaque partie a produit un plaidoyer écrit.

La Requérante a d'abord demandé une audience, mais elle a ensuite retiré sa demande.

Fardeau de preuve et dates pertinentes

La Requérante a le fardeau de démontrer, selon la prépondérance des probabilités, que sa demande satisfait aux exigences de la Loi. Cependant, l'Opposante a le fardeau initial de produire une preuve admissible suffisante à partir de laquelle on pourrait raisonnablement conclure que les faits allégués à l'appui de chaque motif d'opposition existent [voir *John Labatt Limited c. The Molson Companies Limited* (1990), 30 C.P.R. (3d) 293 (C.F. 1^{re} inst.), à la

p. 298].

Les dates pertinentes qui s'appliquent aux motifs d'opposition sont les suivantes :

- al. 12(1)*b*) – la date du dépôt de la demande [voir *Havana Club Holdings S. A. c. Bacardi & Company Limited* (2004), 35 C.P.R. (4th) 541 (C.O.M.C.); *Fiesta Barbeques Limited c. General Housewares Corporation* (2003), 28 C.P.R. (4th) 60 (C.F. 1^{re} inst.)];
- al. 12(1)*e*) – la date de ma décision [voir *Association olympique canadienne c. Allied Corporation* (1989), 28 C.P.R. (3d) 161 (C.A.F.) et *Association olympique canadienne c. Olympus Optical Company Limited* (1991), 38 C.P.R. (3d) 1 (C.A.F.)];
- par. 16(3) – la date du dépôt de la demande [voir le par. 16(3)];
- absence de caractère distinctif – la date de production de la déclaration d'opposition [voir *Metro-Goldwyn-Mayer Inc. c. Stargate Connections Inc.* (2004), 34 C.P.R. (4th) 317 (C.F. 1^{re} inst.)].

Résumé de la preuve

Affidavit de M. Whaley

M. Whaley est le directeur des ventes canadiennes/internationales de la filiale Carlon de l'Opposante depuis 1996. L'Opposante est une société américaine établie de longue date. À l'heure actuelle, elle prétend être [TRADUCTION] « un des principaux fabricants en Amérique du Nord de conduits, enveloppes, dispositifs de filage et accessoires en thermoplastique pour les marchés de la construction, de la consommation, de l'électricité et des communications, et de gros tuyaux pour les marchés des eaux usées ». La société compte trois filiales commerciales principales, dont la filiale Carlon est la plus importante. La filiale Carlon [TRADUCTION] « fournit des systèmes de canalisation électrique et de télécommunications, des enveloppes non métalliques, des boîtes à prise et de l'équipement électrique aux marchés des infrastructures électriques et de télécommunications ».

M. Whaley affirme ce qui suit :

- Au Canada, la couleur jaune est employée comme couleur de sécurité dans les systèmes et composants électriques.

- Dans les secteurs de l'électricité et de la construction, la couleur jaune appliquée sur des enveloppes et des équipements électriques, y compris des boîtes de jonction, est associée à des applications reliées aux télécommunications, à la sécurité et au gaz.

(Affidavit de M. Whaley souscrit le 2 avril 2005.)

M. Whaley affirme aussi que d'autres sociétés emploient la couleur jaune en liaison avec leurs boîtes de jonction et marchandises connexes. Au soutien de cette affirmation, il fournit les documents suivants :

- Pièce A : Copies de pages disponibles par l'entremise du site Web de Hubbell Canada Inc. qui font la promotion des boîtes « banane » de la société (boîtes de prise non métalliques jaunes), de ses boîtes et couvercles jaunes de qualité marine et de ses postes à bouton-poussoir jaunes.

Une des caractéristiques énoncées des postes à bouton-poussoir est [TRADUCTION] « des enveloppes de sécurité jaunes pour des applications à l'intérieur et à l'extérieur ».

(Pages imprimées le 20 mars 2005.)

- Pièce B : Copies de pages provenant du site Web de Viking Electronics Inc. qui annoncent deux modèles de montage à l'épreuve des intempéries, qui semblent être des portes en aluminium coulé pour protéger des téléphones extérieurs contre les intempéries; ils sont disponibles en deux couleurs : [TRADUCTION] « jaune "sécurité" et rouge "urgence" »; les pages comportent une liste de distributeurs canadiens.

(Pages imprimées le 20 mars 2005.)

M. Whaley a fourni deux autres pièces, qui sont des publicités de Royal Pipe Systems, à savoir :

- Une publicité non datée de Royal Pipe Systems, une des sociétés appartenant au groupe Royal, qui montre des boîtes de sol ENT chromocodées, dont une a une plaque avant jaune, et comportent une légende indiquant que le jaune correspond à l'éclairage d'urgence et aux indicateurs de sortie.
- Des pages disponibles sur le site Web de Royal Pipe Systems qui annoncent les boîtes de sol Ident-a-Box™ et indiquent :

[TRADUCTION] Nous offrons des couvercles chromocodés pour nos boîtes de sol Ident-a-Box™ pour une identification facile des services tant avant qu'après le coulage du béton. Ils sont disponibles en gris, vert, blanc, bleu, jaune et rouge.

Emplois typiques pour chaque couleur :

Gris – générique

Vert – sécurité, câble, téléphone

Blanc – électricité 600 volts

Bleu – électricité 200 volts

Jaune – éclairage d'urgence et indications de sortie

Rouge – systèmes d'avertisseur d'incendie

Il y a une photo d'une boîte ayant une plaque avant jaune.

(Une des pages comporte un avis de droit d'auteur daté de 2004.)

En contre-interrogatoire, M. Whaley a expliqué que les boîtes de sol sont un type de boîte de jonction. (Question 34)

L'affidavit de M. Williams

M. Williams, un stagiaire, fournit des [TRADUCTION] « des produits de couleur jaune destinés à être employés dans des systèmes électriques » qu'il a achetés dans un magasin Canadian Tire à Toronto le 4 avril 2005. Les produits semblent être des boîtes « banane » de marque Hubell.

Question préliminaire

Dans ses observations écrites, l'Opposante affirme :

[TRADUCTION] L'avocat de la Requérante a demandé l'autorisation de contre-interroger M. Whaley sur tous ses affidavits produits relativement à chacune des oppositions aux cinq boîtes de jonction colorées que l'Opposante a produites contre la Requérante, et l'avocat de l'Opposante a accepté. En conséquence, la transcription du contre-interrogatoire traite des affidavits et des pièces produits en rapport avec chacune des oppositions. Nous sommes donc d'avis que nous devrions avoir le droit d'invoquer les pièces mentionnées dans la transcription du contre-interrogatoire dans chacun des plaidoyers écrits produits relativement à ces boîtes de jonction chromocodées.

Cependant, je ne pense pas que le contre-interrogatoire unique devrait avoir tout l'effet que préconise l'Opposante. L'Opposante a choisi de produire des affidavits différents pour chaque opposition, et sa proposition m'apparaît tout simplement comme une tentative de faire prendre en compte dans le présent dossier des éléments de preuve qu'elle regrette peut-être maintenant de ne

pas avoir produits en rapport avec la présente demande. En particulier, l'Opposante souhaite invoquer une brochure produite comme pièce relativement à une autre demande parce qu'elle est antérieure à la date pertinente du 14 juin 2004. Cependant, la brochure en question n'a pas été produite comme pièce jointe au contre-interrogatoire. De plus, la date de la brochure n'a pas été mentionnée lors du contre-interrogatoire. Ainsi, même si toutes les questions du contre-interrogatoire devaient être prises en compte dans le cadre de chacune des oppositions, les questions et les réponses ne fournissent aucune preuve que la brochure en question existait avant le 14 juin 2004.

Motif d'opposition fondé sur l'alinéa 12(1)b)

Il n'y a aucun élément de preuve indiquant que la couleur jaune décrivait des applications reliées aux télécommunications/à la sécurité et au gaz à la date pertinente du 28 février 2001. Par conséquent, l'Opposante ne s'est pas acquittée de son fardeau de preuve initial, et ce motif est rejeté.

Motif fondé sur le paragraphe 16(3)

Dans l'examen d'un motif d'opposition fondé sur l'art. 16, il faut aussi tenir compte du par. 17(1) de la Loi, qui énonce notamment :

Aucune demande d'enregistrement d'une marque de commerce qui a été annoncée selon l'article 37 ne peut être refusée [...] du fait qu'une personne autre que l'auteur de la demande d'enregistrement ou son prédécesseur en titre a antérieurement employé ou révélé une marque de commerce ou un nom commercial créant de la confusion, sauf à la demande de cette autre personne ou de son successeur en titre [...] [Je souligne.]

Puisque l'Opposante n'a pas démontré qu'elle avait employé « une marque de commerce constituée en la couleur jaune appliquée sur des boîtes de jonction électriques », son motif d'opposition fondé sur le par. 16(3) ne saurait être retenu.

Motif d'opposition fondé sur l'alinéa 12(1)e)

L'Opposante a plaidé que la marque n'était pas enregistrable parce qu'il s'agissait d'une marque dont l'enregistrement est interdit par l'art. 10 de la Loi. L'article 10 énonce :

Si une marque, en raison d'une pratique commerciale ordinaire et authentique, devient reconnue au Canada comme désignant le genre, la qualité, la quantité, la destination, la

valeur, le lieu d'origine ou la date de production de marchandises ou services, nul ne peut l'adopter comme marque de commerce en liaison avec ces marchandises ou services ou autres de la même catégorie générale, ou l'employer d'une manière susceptible d'induire en erreur, et nul ne peut ainsi adopter ou employer une marque dont la ressemblance avec la marque en question est telle qu'on pourrait vraisemblablement les confondre.

La preuve de l'Opposante ne permet pas d'établir que la couleur jaune a une signification acceptée dans le secteur d'activité des parties. L'Opposante ne s'est donc pas acquittée de son fardeau initial, et ce motif est rejeté.

Motif d'opposition fondé sur l'absence de caractère distinctif

Il n'y a aucun élément de preuve démontrant l'emploi de la couleur jaune sur des boîtes de jonction ou autres marchandises semblables par d'autres personnes à la date pertinente du 14 juin 2004. Il n'y a pas non plus d'éléments de preuve démontrant que la marque était clairement descriptive ou donnait une description fautive et trompeuse à cette date ou en violation de l'art. 10. Par conséquent, l'Opposante ne s'est pas acquittée de son fardeau initial relativement à ce motif, et ce motif est rejeté.

Je note que l'Opposante a soutenu dans son plaidoyer écrit que la Marque n'était pas distinctive parce que les marques composées uniquement d'une couleur ne sont pas considérées comme ayant un caractère distinctif inhérent et il n'y a aucun élément de preuve indiquant que la Marque avait acquis un caractère distinctif à la date pertinente. Cependant, le motif fondé sur le caractère distinctif a clairement été plaidé uniquement en rapport avec les questions du caractère descriptif, de l'art. 10 et de la confusion.

Décision

En vertu des pouvoirs que m'a délégués le registraire des marques de commerce sous le régime du paragraphe 63(3) de la Loi, je rejette l'opposition en vertu du par. 38(8) de la Loi.

FAIT À TORONTO (ONTARIO), LE 17 JUILLET 2008.

Jill W. Bradbury
Membre,
Commission des oppositions des marques de commerce