

TRADUCTION/TRANSLATION

**DANS L’AFFAIRE DE L’OPPOSITION par
General Housewares Corp. à la demande
n° 802 511 pour la marque de commerce GRILLGEAR
produite par Fiesta Barbeques Limited**

Le 23 janvier 1996, Fiesta Barbeques Limited a produit une demande d’enregistrement de la marque de commerce GRILLGEAR, basée sur l’emploi projeté de la marque au Canada en liaison avec des accessoires pour barbecue, à savoir des ustensiles de cuisine au barbecue, des rôtissoires et des pièces de rechange de barbecue.

La demande a été annoncée dans le *Journal des marques de commerce*, aux fins de toute opposition éventuelle, le 4 mars 1998. L’opposante, General Housewares Corp., a produit une déclaration d’opposition le 4 mai 1998. Pour sa part, la requérante a produit et signifié une contre-déclaration.

L’opposante a produit en preuve l’affidavit de Jonathan J. Krit. La requérante a choisi de ne présenter aucun élément de preuve. Les deux parties ont produit des arguments écrits et étaient représentées à l’audience.

Le premier motif d’opposition est fondé sur l’alinéa 12(1)b) de la *Loi sur les marques de commerce*, l’opposante faisant valoir que la marque de commerce 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. Selon le droit actuel, la date déterminante pour ce qui est d’un motif d’opposition fondé sur l’alinéa 12(1)b) est la date de la décision [voir *Lubrication Engineers, Inc. c. Conseil canadien des ingénieurs*, 41 C.P.R. (3d) 243 (C.A.F.)]. La question de savoir si la marque de la requérante donne une description claire doit être examinée du point de vue du consommateur ordinaire des marchandises en cause. Le mot « claire » n’est pas synonyme de [TRADUCTION] « exacte », mais signifie plutôt [TRADUCTION] « facile à comprendre, intelligible ou sans équivoque ». En outre, la marque ne doit pas être décomposée en ses différents éléments et

analysée avec soin, mais elle doit plutôt être considérée dans son ensemble en fonction de la première impression qu'elle laisse [voir *Wool Bureau of Canada Ltd. c. Le registraire des marques de commerce*, 40 C.P.R. (2d) 25, aux p. 27 et 28; *Atlantic Promotions Inc. c. Le registraire des marques de commerce*, 2 C.P.R. (3d) 183, à la p. 186].

La requérante doit prouver que sa marque n'est pas contraire à l'alinéa 12(1)b), mais il incombe d'abord à l'opposante de produire des éléments de preuve suffisants pour démontrer la véracité de ses allégations. Pour ce faire, elle a produit l'affidavit de M. Krit, un fondé de pouvoir, dans lequel ce dernier fait état des résultats de deux recherches qu'il a effectuées dans des bases de données. La première recherche a permis de relever dix cas d'emploi de l'expression « grill gear » en rapport avec de l'équipement de barbecue dans différentes publications, notamment dans un article de 1994 renfermant les mots « Who said that backyard barbecuing is simple? Grill gear abounds », et dans un article de 1986 mentionnant ce qui suit : « 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 deuxième recherche a révélé trois cas d'emploi de l'expression « grill gear » relativement à de l'équipement de barbecue sur Internet. Bien que la preuve de M. Krit ne soit pas écrasante, elle est suffisante à mes yeux pour démontrer que l'expression « grill gear » a déjà été employée par d'autres entreprises en rapport avec de l'équipement de barbecue.

Dans ses arguments écrits, l'opposante a cité des définitions tirées de dictionnaires des mots « grill » et « gear », et il est admis qu'il n'est pas nécessaire que de telles définitions soient produites en preuve pour que le registraire puisse les prendre en considération. Même sans l'aide d'un dictionnaire, je sais que le mot « grill » est fréquemment interprété comme ayant le même sens que « barbecue » et qu'on considère généralement qu'il s'agit d'« équipement ». Il est donc facile de comprendre que GRILLGEAR désigne de l'équipement de barbecue. Comme les marchandises de la requérante sont en réalité de l'équipement de barbecue, on peut aisément conclure que GRILLGEAR donne une description claire de la nature des marchandises de la requérante.

Je me suis aussi demandée si d'autres commerçants de l'industrie du barbecue voudraient probablement utiliser les mots « grill gear » pour décrire leurs marchandises. Je suis convaincue que d'autres commerçants pourraient bien vouloir utiliser une expression descriptive semblable à celle de la requérante pour désigner leurs marchandises, comme le montre l'emploi des mots « grill gear » dans des articles pour décrire de l'équipement de barbecue. Par conséquent, l'intérêt public empêche que le droit exclusif d'employer des mots que d'autres dans l'industrie devraient avoir le droit d'utiliser pour bien décrire leurs marchandises soit conféré à la requérante.

Le fait que la plupart des articles produits par M. Krit aient été publiés aux États-Unis ne diminue en rien leur pertinence puisque la question ici n'est pas de savoir si les mots « grill gear » ont été employés pour donner une description claire au Canada, mais plutôt de savoir si ces mots donnent une description claire en anglais. En outre, les documents produits par M. Krit ne font que confirmer ce qu'on peut présumer de prime abord, à savoir que l'expression « grill gear » décrit différents types d'équipement utilisé pour griller ou pour cuisiner au barbecue.

Le fait que la requérante n'ait pas laissé d'espace entre les mots « grill » et « gear » dans sa marque de commerce n'a aucune importance. Après tout, l'alinéa 12(1)b) empêche l'enregistrement de marques de commerce qui, « sous une forme [...] sonore », donne une description claire et GRILLGEAR ressemble parfaitement, sur le plan sonore, à « grill gear ».

La requérante n'a produit aucun élément de preuve démontrant que sa marque de commerce n'est pas contraire à l'alinéa 12(1)b) et aucun de ses arguments n'était une telle conclusion. Par conséquent, le premier motif d'opposition est accueilli.

Lors de l'audience, la requérante a fait valoir que la date déterminante aux fins de l'application de l'alinéa 12(1)b) était la date de production de la demande et non la date de ma décision. Au soutien de sa position, elle a invoqué l'arrêt *Lightning Fastener Co. v.*

Canadian Goodrich Co. [1932] 1 D.L.R. 297 (C.S.C.), à la p. 301, la décision *Brasseries Molson c. John Labatt Lée* (2000), 5 C.P.R. (4th) 180 (C.A.F.), ainsi que le libellé de la *Loi sur les marques de commerce*. Je ne suis pas convaincue que je devrais m'écarter de l'opinion largement acceptée actuellement selon laquelle la date déterminante aux fins de l'application de l'alinéa 12(1)*b*) est la date de la décision. Même dans la très récente affaire *Brasseries Molson c. John Labatt Ltée*, qui a été invoquée par la requérante, la Cour d'appel fédérale a seulement dit que la date de la demande devient la date déterminante quand une demande est fondée sur le paragraphe 12(2). Je suis évidemment d'accord avec la Cour sur ce point puisque le libellé du paragraphe 12(2) est clair à cet égard, mais ce n'est pas cette disposition qui est en cause en l'espèce. Quoi qu'il en soit, je puis dire que j'en serais arrivée à la même conclusion concernant le premier motif d'opposition, peu importe que la date déterminante soit la date d'aujourd'hui ou le 23 janvier 1996, compte tenu du sens courant des mots « grill » et « gear » et du fait qu'il ressort de la preuve produite par M. Krit que l'expression a été employée avant le 23 janvier 1996.

Comme le premier motif d'opposition de l'opposante a été accueilli, il n'est pas nécessaire que j'examine les autres motifs d'opposition en détail. J'aimerais cependant faire les commentaires suivants.

Le deuxième motif d'opposition est fondé sur l'alinéa 12(1)*e*) de la Loi, l'opposante faisant valoir que, en raison d'une pratique commerciale ordinaire et authentique, la marque GRILLGEAR est devenue reconnue au Canada comme désignant le genre de marchandises à l'égard desquelles on projette de l'employer. L'opposante ne s'est pas acquittée du fardeau de preuve qui lui incombait relativement à ce motif d'opposition, lequel est donc rejeté.

Comme troisième motif d'opposition, l'opposante fait valoir que la demande n'est pas conforme à l'article 30 de la Loi et ce, pour deux raisons. La première raison est que la requérante n'avait pas l'intention d'employer la marque. Comme aucune preuve n'a été produite au soutien de cette allégation, ce volet du motif fondé sur l'article 30 doit être

rejeté. La deuxième raison veut que la requérante ne pouvait pas être convaincue qu'elle avait droit d'employer la marque puisque celle-ci n'est pas distinctive et est contraire aux alinéas 12(1)*b*) et *e*). Ce volet du motif fondé sur l'alinéa 30*i*) ne pourrait donc être accueilli que si je conclus que la marque de la requérante n'est pas distinctive ou est contraire à l'alinéa 12(1)*b*) ou *e*).

Comme quatrième motif d'opposition, l'opposante fait valoir que la marque n'est pas distinctive. Je doute que des arguments suffisants aient été présentés relativement à ce motif. Compte tenu des allégations qui précèdent, l'opposante fait donc valoir que la marque de la requérante ne permet pas de distinguer ses marchandises de celles d'autres entreprises parce qu'elle donne une description claire des marchandises en cause. Malgré le fait que la date déterminante soit antérieure pour ce qui est de la question du caractère distinctif, ce motif d'opposition aurait également pu être accueilli au motif que la marque GRILLGEAR donnait une description claire des marchandises de la requérante à la date de production de l'opposition et qu'elle n'était donc pas distinctive.

Compte tenu de ce qui précède, et en vertu du pouvoir qui m'est délégué par le registraire des marques de commerce en application du paragraphe 63(3) de la *Loi sur les marques de commerce*, je repousse la demande de la requérante conformément au paragraphe 38(8) de la Loi.

FAIT À TORONTO (ONTARIO), LE 28^e MARS 2001.

Jill W. Bradbury
Agente d'audience
Commission des oppositions des marques de commerce