

TRADUCTION/TRANSLATION

PROCÉDURE PRÉVUE À L'ARTICLE 45
MARQUE DE COMMERCE : COLDTECH
ENREGISTREMENT N° : 284,827

Le 4 juin 2003, à la demande de MM. Greenspoon et Perreault, le registraire a transmis l'avis prévu à l'article 45 à Coldstream Products Corp. (l'inscrivante), l'entité identifiée comme étant la propriétaire inscrite de la marque de commerce susmentionnée en date de l'avis. Bien que ce ne soit pas pertinent à la présente procédure, la marque de commerce a été transférée à Coldmatic Refrigeration Products Corp. le 29 juillet 2005, transfert noté le 12 octobre 2005 à la page d'enregistrement de la marque de commerce.

La marque de commerce COLDTECH est enregistrée pour emploi en liaison avec les marchandises suivantes :

Panneaux isolants pour murs, cornières, plafonds, planchers, pièces et configurations modulaires spatiales; réfrigérateurs; pièces de rangement réfrigérées; cageots réfrigérés pour exposition et vente; chambres de réfrigération et de congélation.

Selon l'article 45 de la *Loi sur les marques de commerce*, le propriétaire inscrit d'une marque de commerce est tenu de démontrer, à l'égard de chacune des marchandises ou de chacun des services que spécifie l'enregistrement, si la marque de commerce a été employée au Canada à un moment quelconque au cours des trois ans précédant la date de l'avis et, dans la négative, la date où elle a été ainsi employée en dernier lieu et la raison de son défaut d'emploi depuis cette date.

La période pertinente en l'espèce se situe entre le 4 juin 2000 et le 4 juin 2003.

Les affidavits de Craig Muzylo et de Trevor Rees ont été fournis en réponse à l'avis. Chacune des parties a déposé une plaidoirie écrite et était représentée à l'audience.

M. Rees déclare dans son affidavit qu'il est le directeur général et vice-président aux ventes et à la commercialisation de l'inscrivante. Il précise que l'inscrivante fabrique et vend des produits de réfrigération, notamment des réfrigérateurs portant la marque de commerce. Il explique que l'inscrivante octroie à Coldmatic Refrigeration of Canada Ltd. une licence d'emploi de la marque de commerce, et que la propriétaire contrôle les caractéristiques et la qualité des marchandises en liaison avec lesquelles la marque de commerce est employée par la licenciée.

M. Rees indique que les dépenses approximatives au titre de la publicité et de la commercialisation pour la période comprise entre le 1^{er} janvier 2003 et le 30 novembre 2003 (la date à laquelle il a souscrit son affidavit) s'élevaient à 18 384 \$. Il produit en pièce A des spécimens de bons de commande et de factures, chacun fournissant la preuve, allègue-t-il, d'une commande ou d'une vente par la propriétaire inscrite de réfrigérateurs portant la marque de commerce, et il déclare que ces ventes de réfrigérateurs portant la marque de commerce à des acheteurs au Canada s'élevaient à 12 861 \$. En pièce B, il produit une brochure qui, allègue-t-il, se rapporte aux réfrigérateurs vendus en liaison avec la marque de commerce.

En ce qui a trait aux marchandises « panneaux isolants pour murs, cornières, plafonds, planchers,

pièces, configurations modulaires spatiales » et « cageots réfrigérés pour exposition et vente » énumérées dans l'enregistrement de la marque de commerce, M. Rees confirme que ces marchandises n'ont pas été vendues depuis 1994. Il prétend que le défaut d'emploi s'explique par le fait qu'entre 1994 et 1999, la prédécesseure en titre 3011585 Manitoba Ltd. était liée par une entente de non-concurrence de cinq ans conclue avec Hussmann, vendeur et ancien propriétaire de la marque de commerce COLDTECH. Il produit en pièce C une copie de l'entente de non-concurrence. Il allègue aussi qu'au moment du transfert de la marque de commerce de Hussmann à 3011585 Manitoba Ltd., Hussmann a conservé l'équipement nécessaire pour la fabrication de panneaux isolants pour murs, cornières, plafonds, planchers, pièces et configurations modulaires spatiales. Il déclare également qu'à compter de 1999, il fallait obtenir une évaluation de l'*Underwriters Laboratory* (UL) pour les panneaux de construction isolants, laquelle n'a pas été cédée dans le cadre de la transaction entre Hussmann et 3011585, et il ajoute que l'inscrivante a l'intention de reprendre la production de ces marchandises en liaison avec la marque de commerce.

En ce qui a trait aux marchandises « pièces de rangement réfrigérées », « cageots réfrigérés pour exposition et vente » (lesquels, l'inscrivante le reconnaît, n'ont pas été vendus depuis 1994) et « chambres de réfrigération et de congélation » énumérées dans l'enregistrement de la marque de commerce, la propriétaire inscrite soutient que ces articles sont tous des marchandises du même genre et appartiennent à la catégorie plus vaste des réfrigérateurs en liaison avec lesquels elle emploie la marque de commerce. M. Rees ajoute ensuite que la propriétaire inscrite a l'intention d'élargir sa gamme de produits actuelle afin de continuer à employer la marque de commerce

COLDTECH en liaison avec les articles spécifiques susmentionnés faisant partie de la catégorie plus générale des réfrigérateurs.

M. Muzylo déclare dans son affidavit qu'il est le vice-président exécutif de Coldmatic Refrigeration of Canada Ltd., titulaire de la licence l'autorisant à employer la marque de commerce en liaison avec les marchandises déposées. Il indique que la licenciée fabrique et vend des produits de réfrigération, notamment des réfrigérateurs portant la marque de commerce, et il explique de quelle manière la propriétaire inscrite contrôle les caractéristiques ou la qualité des marchandises en liaison avec lesquelles la marque de commerce est employée par la licenciée. Il précise que pour la période comprise entre le 1^{er} janvier 2003 et le 2 décembre 2003 (la date à laquelle il a souscrit son affidavit), les dépenses approximatives au titre de la publicité et de la commercialisation en vue de soutenir la vente au Canada de produits portant la marque de commerce COLDTECH s'élevaient à 5 765,85 \$.

Il produit en pièce A des spécimens de bons de commande et de factures et il déclare que chaque document se rapporte à une vente par la licenciée de réfrigérateurs portant la marque de commerce COLDTECH. En pièce B, il produit une brochure qui, allègue-t-il, se rapporte aux réfrigérateurs vendus en liaison avec la marque de commerce et qui montre de quelle manière la marque de commerce est employée en liaison avec ces marchandises.

La partie requérante a formulé plusieurs arguments concernant la preuve qui a été présentée, les principaux étant résumés comme il suit.

Dans le cas des marchandises « panneaux isolants pour murs, cornières, plafonds, planchers, pièces, configurations modulaires spatiales et cageots réfrigérés pour exposition et vente », elle déclare que M. Rees a concédé au paragraphe 10 de son affidavit que la marque de commerce n'a pas été employée en liaison avec ces marchandises depuis 1994, et elle plaide que le défaut d'emploi n'était pas attribuable à des circonstances spéciales qui le justifient. Par conséquent, elle fait valoir que ces marchandises devraient être radiées de l'enregistrement de la marque de commerce.

Dans le cas des marchandises « pièces de rangement réfrigérées; cageots réfrigérés pour exposition et vente; chambres de réfrigération et de congélation », elle plaide que l'affirmation de M. Rees, au paragraphe 11 de son affidavit, selon laquelle ces articles sont tous des marchandises du même genre et appartiennent à la catégorie plus vaste des réfrigérateurs, n'est pas pertinente, car l'inscrivante doit démontrer un emploi de la marque en liaison avec chacune de ces marchandises, ce qu'elle n'a pas fait.

Dans le cas des marchandises « réfrigérateurs », la partie requérante plaide que le seul produit que l'inscrivante semble vendre en liaison avec la marque de commerce est illustré dans la brochure produite en pièce B des affidavits, décrit comme étant [TRADUCTION] « un système de réfrigération compact, autonome, superposé », et non un réfrigérateur. Elle ajoute que le produit en question semble être un compresseur utilisé pour les réfrigérateurs. Elle fait donc valoir que la preuve ne démontre pas un emploi de la marque de commerce en liaison avec des « réfrigérateurs ». Comme la preuve ne démontre pas d'emploi de la marque de commerce en liaison avec l'une ou l'autre des marchandises enregistrées et ne démontre pas que le défaut d'emploi était attribuable à des circonstances spéciales qui le justifient, elle plaide que l'enregistrement de la marque de commerce devrait être radié.

La partie requérante a aussi formulé un argument portant sur le fait que la marque de commerce qui apparaît dans la brochure (pièce B des deux affidavits) est COLDTECH II et non COLDTECH, mais à l'audience, l'avocat de la partie requérante a indiqué que celle-ci renonçait à cet argument. En tout état de cause, je conclus que la marque de commerce apparaissant dans la brochure constitue un emploi de la marque de commerce COLDTECH en soi (voir *Nightingale Interloc Ltd. c. Prodesign Ltd.*, 2 C.P.R. (3d) 535, Principe n° 1, et *Smart & Biggar c. Oy Lahden Polttimo AB*, 35 C.P.R. (4th) 348).

En ce qui a trait aux marchandises vendues en liaison avec la marque de commerce durant la période pertinente, je conviens avec la partie requérante que ce que la preuve démontre, c'est que le seul produit qui est associé à la marque de commerce est celui qui apparaît dans la brochure produite en pièce B, et qui est décrit de la manière suivante :

[TRADUCTION]

Conçu pour être installé dans les chambres de réfrigération et de congélation neuves ou rénovées, le COLDTECH II est un système de réfrigération compact, autonome, superposé.

Dans la même brochure, il est indiqué que les modèles destinés aux chambres de réfrigération conviennent à des chambres de réfrigération pouvant atteindre 8 pi. par 20 pi., alors que les modèles destinés aux chambres de congélation conviennent à des chambres de congélation pouvant atteindre 8 pi. par 8 pi.

L'inscrivante plaide que le produit apparaissant dans la brochure est un « réfrigérateur » et fait valoir que les factures font état de ventes de réfrigérateurs COLDTECH. Elle ajoute que les factures qui font référence au « réfrigérateur » font aussi référence aux panneaux et accessoires connexes formant les pièces de rangement réfrigérées et les chambres de réfrigération et de congélation dont le réfrigérateur fait intégralement partie, c'est-à-dire comme réfrigérateur pour ces chambres de réfrigération ou de congélation. L'inscrivante plaide que l'emploi de la marque de commerce sur la partie « réfrigérateur » du système que forme la pièce de rangement réfrigérée, la chambre de réfrigération ou la chambre de congélation constitue un emploi de la marque de commerce en liaison avec tout ce système, fait de panneaux isolants pour murs,

cornières, plafonds, planchers et configurations modulaires spatiales, et qui est réfrigéré par le réfrigérateur portant la marque de commerce. À l'appui de ses prétentions, elle invoque l'affaire *Thomas Adams & Associates c. Visx, Inc.*, 13 C.P.R. (4th) 380. De plus, l'inscrivante soutient que, comme les marchandises énumérées dans l'enregistrement appartiennent toutes à une même « catégorie » puisqu'elles constituent toutes un réfrigérateur ou un élément en faisant partie, comme l'inscrivante a démontré un emploi de la marque avec à tout le moins quelques-unes des marchandises appartenant à la catégorie, et si l'on se fie à *Saks & Co. c. RTM et al.*, 24 C.P.R. (3d) 49 (C.F. 1^{re} inst.), et *Ridout & Maybee c. Omega SA*, 43 C.P.R. (4th) 18 renversant 39 C.P.R. (4th) 261, l'enregistrement devrait être maintenu sans modification.

Pour ce qui est de l'argument de l'inscrivante selon lequel les marchandises appartiennent à même catégorie générale, et que si l'emploi de la marque a été démontré pour l'une d'entre elles, cela suffit pour les maintenir toutes dans l'enregistrement de la marque de commerce, ce principe s'applique uniquement s'il y a suffisamment de faits pour permettre au registraire de conclure que la marque a été employée avec chacune des marchandises (voir *Uvex Toko Canada Ltd. c. Performance Apparel Corp.*, 31 C.P.R. (4th) 270). Ici, il ressort clairement de la preuve que la marque de commerce n'a pas été employée en liaison avec chacune des marchandises enregistrées. En fait, M. Rees a concédé que la marque de commerce n'avait pas été employée en liaison avec certaines des marchandises durant la période pertinente, nommément les « panneaux isolants pour murs, cornières, plafonds, planchers, pièces, configurations modulaires spatiales et cageots réfrigérés pour exposition et vente ». De plus, pour ce qui est des marchandises « pièces de rangement réfrigérées; cageots réfrigérés pour exposition et vente (pour lesquels M. Rees a

déjà admis que la marque n'avait pas été employée); chambres de réfrigération et de congélation », M. Rees soutient seulement que ces marchandises appartiennent à la catégorie plus vaste de réfrigérateurs avec lesquels l'inscrivante emploie la marque de commerce.

Aussi, comme l'a fait remarquer la partie requérante, chaque marchandise énumérée dans l'enregistrement de la marque de commerce est décrite comme étant une marchandise distincte. Pour que chacune soit maintenue dans l'enregistrement de la marque de commerce, l'inscrivante devait donc démontrer qu'elle avait employé la marque de commerce en liaison avec chacune des marchandises enregistrées, notamment des panneaux isolants; des réfrigérateurs; des pièces de rangement réfrigérées; des cageots réfrigérés pour exposition et vente; et des chambres de réfrigération et de congélation (voir *Sharp Kabushiki Kaisha c. 88766 Canada Ltd.*, 72 C.P.R. (3d) 195, aux pages 200 et 201). De plus, je crois que la présente affaire se distingue clairement de *Ridout & Maybee c. Omega*, précitée, puisque dans cette dernière affaire, l'emploi de la marque avait été établi en liaison avec chacun des articles particuliers faisant partie de la catégorie générale à laquelle les marchandises désignées appartenaient.

En l'espèce, je suis d'avis que la preuve démontre un emploi de la marque de commerce uniquement en liaison avec le produit qui est illustré dans la brochure produite en pièce B, lequel est décrit comme étant un système de réfrigération conçu pour chambres de réfrigération ou de congélation neuves ou rénovées. Même si l'inscrivante plaide que le produit en question est un « réfrigérateur », je suis portée à convenir avec la partie requérante que le produit tel qu'illustré n'est pas un « réfrigérateur », mais ressemble plutôt à un compresseur utilisé pour les

réfrigérateurs. De plus, même si selon une définition fournie par l'inscrivante, un « réfrigérateur » est [TRADUCTION] « ce qui réfrigère ou refroidit », il ressort clairement de plusieurs définitions dans les dictionnaires que de façon générale, un réfrigérateur est quelque chose qui réfrigère ou refroidit, plus particulièrement un meuble, une pièce ou un appareil servant à conserver au frais des aliments ou autres articles. Le produit de l'inscrivante illustré dans la brochure n'est pas un meuble, une pièce ou un appareil servant à conserver au frais des aliments ou autres articles. De plus, l'inscrivante ne m'a pas convaincue qu'il serait perçu par le public comme étant un réfrigérateur.

Quant à l'argument de l'inscrivante selon lequel l'emploi de la marque de commerce sur le produit illustré dans la brochure, lorsque ce produit fait partie intégrante des chambres de réfrigération ou de congélation, constitue un emploi de la marque de commerce en liaison avec tout ce système (chambre de réfrigération ou de congélation, ou pièce de rangement réfrigérée), j'estime que cet argument doit être rejeté dans ce cas-ci.

Il ressort clairement de la brochure et des factures que le seul produit associé à la marque de commerce est le « système de réfrigération » (c'est-à-dire un compresseur), sans plus.

L'inscrivante ici n'annonce pas et n'offre pas à la vente, en liaison avec la marque de commerce, des pièces de rangement réfrigérées ou des chambres de réfrigération et de congélation comprenant le système de réfrigération. Par conséquent, on peut clairement distinguer la présente affaire de l'affaire *Thomas Adams c. Visx*, précitée, qu'invoque l'inscrivante. Dans cette affaire, la marque de commerce « VISIONKEY » était enregistrée pour un système de chirurgie

ophthalmologique comprenant différentes parties toutes vendues ensemble en une seule unité (je souligne), et la preuve démontrait clairement que le propriétaire de la marque annonçait et offrait à la vente ce système en liaison avec la marque de commerce VISIONKEY. En particulier, une brochure avait été produite décrivant le système de chirurgie ophthalmologique associé à la marque de commerce ainsi qu'un manuel de l'utilisateur contenant des références à la marque de commerce VISIONKEY, et la preuve démontrait également que la marque de commerce était affichée sur l'un des éléments du système, nommément la carte contenant un logiciel et des données sur les patients, élément nécessaire au bon fonctionnement du système (il ne pouvait être utilisé sans lui). En concluant que l'emploi de la marque de commerce sur la carte constituait un emploi de la marque de commerce en liaison avec tout le système, la membre de la Commission d'opposition des marques de commerce, Jill Bradbury, a déclaré dans cette affaire que l'inscrivante n'était pas tenue d'établir que la marque de commerce apparaissait sur chacun des éléments énumérés du système, puisque les éléments étaient [TRADUCTION] « tous vendus ensemble comme unité » (comme il était dit dans l'état déclaratif des marchandises de l'enregistrement). Ici, l'inscrivante n'offre pas, en liaison avec la marque de commerce COLDTECH, un système complet, soit des pièces de rangement réfrigérées ou des chambres de réfrigération et de congélation faites de panneaux isolants pour murs, cornières, plafonds, planchers, pièces et configurations modulaires spatiales réfrigérées par le système de réfrigération portant la marque de commerce. D'après la brochure produite en pièce B, le seul produit offert par l'inscrivante en liaison avec la marque de commerce est plutôt le « système de réfrigération », soit le « compresseur ». De plus, il ressort clairement des factures que la marque de commerce COLDTECH est uniquement associée au système de réfrigération et à rien d'autre.

Par conséquent, en me fondant sur la preuve présentée, je conclus que le seul emploi de la marque de commerce COLDTECH qui a été démontré est l'emploi en liaison avec le système de réfrigération illustré dans la brochure produite en pièce B, qui n'est pas une marchandise visée par le présent enregistrement de la marque de commerce.

Comme j'ai conclu que la preuve ne démontre pas que la marque de commerce a été employée en liaison avec l'une ou l'autre des marchandises enregistrées durant la période pertinente, je vais maintenant examiner si le défaut d'emploi de la marque de commerce en liaison avec les marchandises était attribuable à des circonstances spéciales qui le justifient.

M. Rees invoque des circonstances spéciales uniquement pour les marchandises suivantes : « panneaux isolants pour murs, cornières, plafonds, planchers, pièces, configurations modulaires spatiales; cageots réfrigérés pour exposition et vente ». Il indique clairement que ces produits n'ont pas été vendus en liaison avec la marque de commerce depuis 1994. Ainsi, la période durant laquelle la marque de commerce n'a pas été employée en liaison avec ces marchandises est d'environ 9 ans.

Pour expliquer le défaut d'emploi, M. Rees fait référence à l'entente de non-concurrence conclue entre Hussmann et 3011585 Manitoba Ltd. (la propriétaire précédente), et qui a été en vigueur pendant cinq ans, soit entre 1994 et 1999. De plus, il invoque le fait que Hussmann a conservé l'équipement nécessaire pour la fabrication de panneaux isolants pour murs, cornières, plafonds, planchers, pièces et configurations modulaires spatiales, lorsqu'il a cédé la marque de commerce

à 3011585 Manitoba Ltd. Il invoque aussi le fait qu'à compter de 1999, la propriétaire devait obtenir une évaluation de l'*Underwriters Laboratory* (UL) pour ces produits, laquelle n'a pas été cédée en même temps que la marque de commerce.

En ce qui a trait à l'entente de non-concurrence qui a pris fin en 1999, celle-ci ne peut pas justifier le défaut d'emploi durant la période comprise entre 1999 et le 4 juin 2003 (la date de l'avis prévu par l'article 45). Quant à l'absence d'évaluation UL et de l'équipement nécessaire pour fabriquer les marchandises en question (qui sont différentes, je présume, des panneaux et autres articles qui apparaissent sur certaines des factures), M. Rees n'indique même pas si l'inscrivante a demandé l'évaluation UL en question ou si elle pris des mesures en vue d'obtenir l'équipement requis pour fabriquer ces marchandises. Si l'inscrivante n'a rien fait en ce sens, je dirais que le défaut d'emploi de la marque était davantage attribuable à des actions délibérées de la propriétaire qu'à des circonstances indépendantes de sa volonté.

De plus, l'inscrivante a clairement fait défaut de démontrer qu'elle avait sérieusement l'intention de commencer à employer la marque de commerce en liaison avec ces marchandises dans un avenir rapproché (voir *Lander Co. Canada Ltd. c. Alex E. MacRae & Co.*, 46 C.P.R. (3d) 417).

Par conséquent, en me fondant sur la preuve qui m'a été présentée, je conclus que le défaut d'emploi n'était pas attribuable à des circonstances spéciales qui le justifient.

Comme j'ai conclu que la preuve ne démontre pas que la marque de commerce COLDTECH a

été employée en liaison avec l'une ou l'autre des marchandises enregistrées, et comme il n'y a pas de circonstances spéciales qui justifient le défaut d'emploi de la marque de commerce en liaison avec l'une ou l'autre des marchandises enregistrées, je conclus que l'enregistrement de la marque de commerce devrait être radié.

L'enregistrement n° 284,827 sera radié, conformément aux dispositions du paragraphe 45(5) de la Loi.

FAIT À GATINEAU (QUÉBEC), CE 25^e JOUR DE MAI 2006.

D. Savard
Agente d'audience principale
Section de l'article 45