

TRADUCTION/TRANSLATION

PROCÉDURE PRÉVUE À L'ARTICLE 45
MARQUE DE COMMERCE : ENVIROTEMP ET DESSIN
N^o D'ENREGISTREMENT : LMC 289992

Le 26 janvier 2006, à la demande de Stikeman Elliott S.E.N.C.R.L., s.r.l. (la « partie requérante »), le registraire a envoyé l'avis prévu à l'article 45 de la *Loi sur les marques de commerce* à John Haydock, propriétaire inscrit de la marque de commerce susmentionnée (le « titulaire de l'enregistrement »).

La marque de commerce ENVIROTEMP & Dessin, reproduite ci-dessous, est enregistrée aux fins d'un emploi en liaison avec les marchandises et services suivants :

Marchandises

[TRADUCTION] « Des systèmes et des équipements de conditionnement d'air »

Services

[TRADUCTION] « Conception, planification, installation et entretien d'équipements de régulation d'ambiance pour les locaux où la température et l'humidité doivent être étroitement contrôlées ».



LMC 289992

L'article 45 de la *Loi sur les marques de commerce*, L.R.C. 1985, ch. T-13, exige que le propriétaire inscrit de la marque de commerce indique si la marque de commerce a été employée au Canada en liaison avec chacune des marchandises ou chacun des services que spécifie l'enregistrement 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. En l'espèce, la période pertinente relativement à l'indication d'emploi se situe entre le 26 janvier 2003 et le 26 janvier 2006.

Le paragraphe 4(1) de la *Loi sur les marques de commerce* énonce ce qui constitue un emploi en liaison avec des marchandises :

Une marque de commerce est réputée employée en liaison avec des marchandises si, lors du transfert de la propriété ou de la possession de ces marchandises, dans la pratique normale du commerce, elle est apposée sur les marchandises mêmes ou sur les colis dans lesquels ces marchandises sont distribuées, ou si elle est, de toute autre manière, liée aux marchandises à tel point qu'avis de liaison est alors donné à la personne à qui la propriété ou possession est transférée.

Le paragraphe 4(2) de la *Loi sur les marques de commerce* énonce ce qui constitue un emploi en liaison avec des services :

Une marque de commerce est réputée employée en liaison avec des services si elle est employée ou montrée dans l'exécution ou l'annonce de ces services.

Des dispositions particulières relatives à l'exportation de marchandises sont énoncées au paragraphe 4(3) de la Loi et ne s'appliquent pas dans la présente instance.

En réponse à l'avis du registraire, le titulaire de l'enregistrement a produit l'affidavit de John Haydock, président et unique administrateur d'Envirotemp Inc.; les deux parties ont produit des observations écrites et ont été représentées à l'audience.

Dans la plupart des éléments de preuve, la marque de commerce en cause se présente comme suit :



Dans bien des cas, la marque de commerce est représentée comme ci-dessus avec des mots additionnels en très petits caractères placés sous « envirotemp ® inc. ». Les mots additionnels prennent une des trois formes suivantes : « COMPU-AIRE CONDITIONING and POWERWARE UPS SYTEMS »; « COMPUTER POWER and AIR CONDITIONING SYSTEMS »; ou « COMPUTER AIR CONDITIONING

SYSTEMS ». Je suis d'avis que ces mots additionnels ne constituent pas une caractéristique dominante de la marque de commerce telle qu'elle est employée; ils apparaissent en très petits caractères, ils sont descriptifs, et ils seraient perçus comme de simples renseignements au sujet de la nature de l'entreprise de la licenciée.

Pour ce qui concerne la question de savoir si l'emploi d'«envirotemp ® inc.» correspond à l'emploi de la marque de commerce telle qu'elle est enregistrée, j'estime que oui. À la différence des faits dans l'affaire *Bull, Houser & Tupper c. Bulldog Bag Ltd.* 40 C.P.R. (3d) 157 1991, où il a été statué que l'emploi des lettres « tm » après l'abréviation « Pkg » dans MARATHON PKG créait l'impression que la marque de commerce était MARATHON PKG et non MARATHON conformément à l'enregistrement, dans la présente instance, le symbole ® est employé immédiatement après « envirotemp », mais *avant* la désignation sociale « inc. ». À mon avis, la position du symbole ® transmet clairement à l'acheteur le message qu'on lui présente une marque de commerce enregistrée qui n'inclut pas « inc. ».

Une autre question qui se pose est celle de savoir si l'emploi de la feuille d'érable et du dessin stylisé d'un « e » ensemble avec envirotemp ® constitue un emploi de la marque de commerce tel qu'elle est enregistrée. Il semble s'agir d'un cas limite. L'emploi d'une marque de commerce combinée à des mots ou des caractéristiques additionnels constitue un emploi de la marque enregistrée si le public y voit, à la première impression, l'emploi de la marque de commerce en soi. Il s'agit d'une question de fait qui dépend de la question de savoir si la marque de commerce se démarque des éléments additionnels, par exemple par l'emploi d'un lettrage différent ou de caractères de taille différente ou si les éléments additionnels seraient perçus comme clairement descriptifs ou comme étant une marque de commerce ou un nom commercial distinct ((*Nightingale Interloc Ltd. c. Prodesign Ltd.* (1984) 2 C.P.R. (3d) 535 (C.O.M.C.); 88766 *Canada Inc c. National Cheese Co.* (2002) 24 C.P.R. (4th) 410 (C.O.M.C.)).

En l'espèce, la marque de commerce est immédiatement suivie du symbole ®, qui avise clairement les acheteurs que les éléments qui précèdent constituent la marque de

commerce. D'aucuns pourraient peut-être soutenir que les éléments qui précèdent comprennent la feuille d'érable et le « e » dessiné, mais les faits de la présente espèce la distinguent de la situation qui prévalait dans l'affaire *Fasken Martineau DuMoulin LLP c. AGF Management Ltd.* (2003), 29 C.P.R. (4th) 411 (A.A.M.C.). Dans cette affaire, il a été statué que l'emploi d'« AGF MultiManagerTMClass » et d'« AGF MultiManagerTM » ne constituait pas un emploi de la marque enregistrée MULTIMANAGER, parce que le public aurait probablement l'impression que la marque de commerce employée était « AGF MultiManager ». En l'espèce, toutefois, l'élément additionnel n'est pas un mot qui doit se lire avec « envirotemp » et qui s'y rattache logiquement; il s'agit d'un élément dessiné visuellement distinct. Par conséquent, je suis d'avis que l'acheteur ne percevrait pas nécessairement les deux parties comme étant reliées et formant ensemble une marque de commerce. Il est bien établi en droit que rien n'empêche que deux marques de commerce soient employées en même temps (*A.W. Allen Ltd c. Warner-Lambert Canada Inc.* 6 C.P.R. (3d) 270); tout bien pesé, je suis d'avis qu'à la première impression, l'acheteur percevrait probablement que deux marques de commerce différentes sont employées, dont une est la marque de commerce en soi (*Nightingale Interloc Ltd. c. Prodesign Ltd.* 2 C.P.R. (3d) 535).

Compte tenu de ce qui précède, les mentions ultérieures de la marque de commerce telle qu'elle figure dans les éléments de preuve devraient s'entendre de mentions de la marque de commerce telle qu'elle est enregistrée, sauf indication contraire.

L'affidavit de M. Haydock

Les passages pertinents de l'affidavit de M. Haydock sont examinés ci-dessous.

L'auteur de l'affidavit affirme que sa société a été constituée en 1970 et qu'elle a changé son nom pour s'appeler Envirotemp en décembre 1998. La principale activité de la société consiste à revendre de l'équipement spécialisé de conditionnement d'air fabriqué par d'autres.

M. Haydock explique qu'il a déposé la demande d'enregistrement de marque de commerce, en son nom propre, mais que depuis la date du premier emploi de la marque

de commerce il a concédé à sa société une licence l'autorisant à employer la marque de commerce en liaison avec ses marchandises et services; M. Haydock a exercé à toutes les époques pertinentes un contrôle direct sur les caractéristiques et la qualité des marchandises et services vendus par sa société en liaison avec la marque de commerce en cause.

À l'heure actuelle, sa société représente Compu-Aire, Inc., de Whittier, en Californie, un fabricant d'équipement de conditionnement d'air et de régulation d'ambiance.

M. Haydock explique que sa société fait aussi de la conception, de l'installation et de l'entretien d'équipements industriels de régulation d'ambiance fabriqués par d'autres. Ces équipements sont destinés à un usage industriel et sont adaptés pour des applications spécialisées comme des salles d'ordinateurs et des établissements de traitement de données où un contrôle étroit de la température et de l'humidité est important pour assurer le bon fonctionnement des appareils. Compte tenu de l'explication que l'auteur de l'affidavit donne de la fonction des équipements vendus par la licenciée, je suis disposée à conclure que toute mention d'équipements et de systèmes de conditionnement d'air vaut aussi mention d'équipements de régulation d'ambiance.

L'auteur de l'affidavit affirme qu'en raison de l'importance et de la vulnérabilité des équipements liés à l'informatique, bon nombre des installations de sa société sont situées dans des endroits névralgiques et hautement sécurisés. Il explique en outre que l'apposition de logos et de marques sur les produits installés dans ces endroits est interdit puisque de tels logos et marques pourraient amener des équipements névralgiques à l'attention de vandales et de saboteurs éventuels. L'auteur de l'affidavit affirme que dans la mesure du possible, il a obtenu des photos d'équipements portant la marque de commerce en cause.

En raison du caractère spécialisé de ses activités, M. Haydock affirme que sa société fait peu de publicité et que la plupart des nouvelles affaires sont amenées par d'anciens clients ou grâce à des recommandations faites par le bouche à oreille.

M. Haydock joint des photos de marchandises pertinentes portant la marque de commerce. Cependant, il appert de l'affidavit que les ventes de ces marchandises ont eu lieu avant la période pertinente.

Un étui en plastic portant une étiquette adhésive arborant une version de la marque de commerce en cause est joint; cet étui a apparemment été attaché aux marchandises de la société et contenait un guide d'installation, de fonctionnement et d'entretien. L'étui en plastic contient un échantillon de ce guide. L'affidavit ne comporte aucune affirmation claire selon laquelle ces articles ont été utilisés pendant la période pertinente. Des instructions relatives à la maintenance dans une enveloppe arborant la marque de commerce en cause sont jointes comme pièce 16. L'auteur de l'affidavit affirme que ces enveloppes ont été livrées avec le système installé et demeurent avec le système; encore une fois, il n'est pas précisé que ces enveloppes ont été livrées pendant la période pertinente.

Pour ce qui est de opérations réalisées pendant la période pertinente, l'auteur de l'affidavit joint (comme pièce 14) de nombreux bordereaux de marchandises qui ont été expédiés avec des pièces de divers types d'équipements de conditionnement d'air. Chacun de ces bordereaux de marchandises porte la marque de commerce en cause au haut de la page. Je constate que la marque de commerce ne figure pas dans le corps de la facture en lien direct avec les marchandises, et je conviens avec la partie requérante qu'en l'espèce la présence de la marque de commerce au haut de la facture ne constitue pas un emploi de l'enregistrement de marque de commerce en cause sur des marchandises qu'il spécifie (*Boutiques Progold Inc. c. Canada (Registraire des Marques de Commerce* (1989) CarswellNat 562, 27 C.I.P.R. 3, 35 F.T.R. 66; *Tint King of California Inc. c. Canada (Registraire des marques de commerce)*, [2006] A.C.F. n° 1808). (J'estime toutefois que cela constitue une preuve convaincante que la marque de commerce en cause a été employée au cours de la période pertinente en liaison avec les services spécifiés. La question de savoir si la marque de commerce en cause a été employée ou

montrée dans l'exécution ou l'annonce de ces services est examinée dans la section intitulée Services.)

La pièce 17 se compose de 2 factures relatives à des équipements de conditionnement d'air datées de 2005. Les factures portent la marque au haut, de la même manière que les bordereaux de marchandises décrits plus haut à la pièce 14. La partie requérante a soutenu que la distinction entre les marchandises et services offerts par la société de M. Haydock n'était pas claire, puisqu'il semble que la société installe les équipements de tiers. Je note cependant que le corps de chaque facture indique que deux articles ont été vendus, pour une valeur totale de plus de 30 000 \$. Les articles sont décrits comme suit sur les factures :

1. *Envirotemp Compu-aire Compu-Kool CDA-535, 5 ton*
2. *Envirotemp Air Cooled Condenser AAC-C 635, 5-ton.*

J'estime que M. Haydock a convenablement exposé ce qui constitue la pratique ordinaire du commerce, y compris qu'il adapte et revend des équipements spécialisés; je conclus donc que ces factures sont représentatives de ventes que sa société a réalisées dans la pratique ordinaire du commerce.

Pour ce qui concerne l'article 1 sur les factures, je considère que la marque de commerce en cause, telle qu'elle y figure, ne constitue pas un emploi de la marque de commerce tel qu'elle est enregistrée parce qu'elle est employée aux côtés d'autres marques de commerce qui sont tout aussi proéminentes et ne sont pas séparées conceptuellement, ce qui crée l'impression d'une seule longue marque de commerce.

Cependant, je suis d'avis que l'emploi d'« envirotemp » pour désigner les marchandises correspondant au deuxième article sur les factures constitue un emploi de la marque de commerce en cause au sens du par. 4(1) de la Loi puisque, contrairement à ce qui se dégage des bordereaux de marchandises à la pièce 14, il est clair que la marque de commerce est reliée à un ou plusieurs des biens énumérés sur la facture (*Riches*,

McKenzie & Herbert c. Pepper King, 8 C.P.R. (4th) 471) – et ce, malgré que la marque de commerce sur les factures ne soit pas écrite dans la même police de caractère que dans l'enregistrement et qu'elle se présente en combinaison avec d'autres mots. En effet, j'estime que la marque de commerce se démarque des éléments additionnels, par l'usage d'une lettre « e » différente, de même qu'en raison du fait que ce qui suit la marque de commerce (« *Air Cooled Condensor* ») serait perçu comme un élément clairement descriptif (*Nightingale Interloc Ltd. c. Prodesign Ltd.* (1984) 2 C.P.R. (3d) 535 (C.O.M.C.); *88766 Canada Inc c. National Cheese Co.* (2002) 24 C.P.R. (4th) 410 (C.O.M.C.)).

Puisque les factures font état d'au moins un article d'équipement de conditionnement d'air en liaison avec la marque de commerce en cause, et comme ces factures portent des dates comprises dans la période pertinente, je conclus qu'elles satisfont à l'exigence de démonstration de ventes de « systèmes et équipements de conditionnement d'air » en liaison avec la marque de commerce en cause.

Services

En ce qui a trait aux bordereaux de marchandises (pièce 14) qui ont été livrés avec des pièces de divers types d'équipements au cours de la période pertinente, la marque de commerce en cause figure au haut des bordereaux, et j'estime que cela est suffisant pour établir un emploi dans l'exécution de services. Je suis d'avis que l'acheteur comprendrait clairement en voyant le symbole ® dans « *envirotemp®inc.* » qu'il s'agissait d'un emploi de la marque de commerce en cause, et non simplement de l'emploi d'un nom commercial pour désigner l'entreprise.

La pièce 19 consiste en des propositions de prix de pièces dont les dates sont comprises dans la période pertinente. La pièce 20 consiste en des documents proposant des prix pour l'achat et l'installation d'équipement de conditionnement d'air. La pièce 22 est une série de factures relatives à l'entretien d'équipement de conditionnement d'air vendu à McDonald's Restaurants of Canada Ltd., un client important de la société de

M. Haydock. Je note que ces documents portent tous des dates comprises dans la période pertinente, et qu'elles arborent la marque de commerce en cause.

Vu les bordereaux de marchandises, les factures relatives à des services d'entretien d'équipement de conditionnement d'air et les propositions de prix de pièces, d'achat et d'installation, je n'ai aucune difficulté à conclure que l'emploi de l'enregistrement de marque de commerce en cause a été montré en conformité avec le par. 4(2) de la Loi lors de « l'installation et l'entretien d'équipements de régulation d'ambiance ».

Pour ce qui concerne le reste des services, la pièce 18 jointe à l'affidavit est un catalogue de produits à l'intention d'utilisateurs finals, d'entrepreneurs, de designers, de planificateurs, de consultants et d'ingénieurs. Le cartable est un outil de vente, et il est utilisé comme référence lors de consultations quant à savoir quel équipement ou quels systèmes éventuellement acquérir. Environ une centaine de ces cartables ont été distribués. Je note que pour la plupart, les spécifications de produits portent le nom Compu-Aire, bien qu'il semble que des étiquettes portant la marque de commerce en cause ont été apposées sur quelques-unes des pages. La pièce 24 est la page couverture d'une brochure relative à de l'équipement de conditionnement d'air qui porte la marque de commerce en cause. Bien que l'auteur de l'affidavit ne dise pas précisément quant les cartables et les brochures ont été distribués, je suis prête à inférer de l'affidavit pris dans son ensemble que l'utilisation de ces documents est courante et joue un rôle accessoire dans la vente d'équipement aussi spécialisé, puisqu'il doit nécessairement y avoir des consultations, de la planification et de la conception relativement aux spécifications de l'équipement requis. En conséquence, je suis prête à conclure que la marque de commerce en cause a été employée en liaison avec les services « de design et de planification » reliés à « l'installation et l'entretien d'équipements de régulation d'ambiance ».

Compte tenu de tout ce qui précède, je suis convaincue que la marque de commerce en cause a été employée au sens de l'art. 45 et des par. 4(1) et (2) de la Loi en liaison avec « des systèmes et des équipements de conditionnement d'air » et des services de

« conception, planification, installation et entretien d'équipements de régulation d'ambiance pour les locaux où la température et l'humidité doivent être étroitement contrôlées ». En conséquence, l'enregistrement n° LMC 289992 relatif à la marque de commerce ENVIROTEMP & Dessin sera maintenu en conformité avec les dispositions de l'article 45 de la *Loi sur les marques de commerce*, L.R.C. 1985, ch. T-13.

FAIT À GATINEAU (QUÉBEC), LE 27 MARS 2008.

P. Heidi Sprung

Membre, Commission des oppositions des marques de commerce

Traduction certifiée conforme
Édith Malo, LL.B.