



Office de la propriété intellectuelle du Canada

LE REGISTRAIRE DES MARQUES DE COMMERCE

Référence : 2025 COMC 35

Date de la décision : 2025-02-27

[TRADUCTION FRANÇAISE CERTIFIÉE, NON RÉVISÉE]

DANS L'AFFAIRE DE PROCÉDURES EN VERTU DE L'ARTICLE 45

Partie requérante : Gowling WLG (Canada) LLP

Propriétaire inscrite : Middleby Canada Company Inc.

Enregistrements : LMC619,963 pour CROWN FOOD SERVICE EQUIPMENT,
LMC620,267 pour CROWN FOOD SERVICE EQUIPMENT LTD.,
LMC655,434 pour CROWN FOOD EQUIPMENT

INTRODUCTION

[1] La présente décision concerne une procédure de radiation sommaire engagée en application de l'article 45 de la *Loi sur les marques de commerce*, LRC 1985, ch T-13 (la Loi) à l'égard des enregistrements Nos. LMC619,963 pour CROWN FOOD SERVICE EQUIPMENT, LMC620,267 pour CROWN FOOD SERVICE EQUIPMENT LTD., LMC655,434 pour CROWN FOOD EQUIPMENT (collectivement, les Marques de commerce) appartenant actuellement à Middleby Canada Company Inc. (la Propriétaire).

[2] La marque de commerce CROWN FOOD SERVICE EQUIPMENT est enregistrée pour emploi en liaison avec les produits et services suivants (reproduits avec les classes de Nice connexes) :

[TRADUCTION]

Produits

11 (1) Équipements pour cuisine commerciale, nommément, poêles/braisières (électriques), marmites à vapeur (électriques), autocuiseurs (électriques), cuiseurs à vapeur sans pression (électriques) et générateurs de vapeur.

21 (2) Équipements pour cuisine commerciale, nommément, poêles/braisières (non électriques), marmites à vapeur (non électriques), autocuiseurs (non électriques) et cuiseurs à vapeur sans pression (non électriques).

Services

35 (1) Vente et distribution d'équipements alimentaires commerciaux.

37 (2) Réparation d'équipements alimentaires commerciaux.

39 (3) Distribution d'équipements alimentaires commerciaux.

[3] La Marque de commerce CROWN FOOD SERVICE EQUIPMENT LTD. est enregistrée pour emploi en liaison avec les produits et services suivants (reproduits avec les classes de Nice connexes) :

[TRADUCTION]

Produits

11 (1) Équipements pour cuisine commerciale, nommément, poêles/braisières (électriques) et marmites à vapeur (électriques).

11 (2) Équipements pour cuisine commerciale, nommément, autocuiseurs (électriques) et cuiseurs à vapeur sans pression (électriques).

11 (3) Équipements pour cuisine commerciale, nommément, générateurs de vapeur.

21 (4) Équipements pour cuisine commerciale, nommément, poêles/braisières (non électriques) et marmites à vapeur (non électriques).

21 (5) Équipements pour cuisine commerciale, nommément autocuiseurs (non électriques) et cuiseurs à vapeur sans pression (non électriques).

Services

35 (1) Vente et distribution d'équipements alimentaires commerciaux.

37 (2) Réparation d'équipements alimentaires commerciaux.

39 (3) Distribution d'équipements alimentaires commerciaux.

[4] La Marque de commerce CROWN FOOD EQUIPMENT est enregistrée pour emploi en liaison avec les produits et services suivants (reproduits avec les classes de Nice connexes) :

[TRADUCTION]

Produits

11 (1) Équipements pour cuisine commerciale, nommément, poêles/braisières (électriques), marmites à vapeur (électriques), autocuiseurs (électriques), cuiseurs à vapeur sans pression (électriques) et générateurs de vapeur.

21 (2) Équipements pour cuisine commerciale, nommément, poêles/braisières (non électriques), marmites à vapeur (non électriques), autocuiseurs (non électriques) et cuiseurs à vapeur sans pression (non électriques).

Services

35 (1) Vente et distribution d'équipements alimentaires commerciaux.

37 (2) Réparation d'équipements alimentaires commerciaux.

39 (3) Distribution d'équipements alimentaires commerciaux.

[5] Pour les raisons qui suivent, je conclus que les enregistrements doivent être radiés.

PROCÉDURES

[6] Le 28 août 2023, à la demande de Gowling WLG (Canada) LLP (la Partie requérante), le registraire des marques de commerce a donné l'avis prévu à l'article 45 de la Loi à la Propriétaire.

[7] Les avis enjoignaient à la Propriétaire d'indiquer si les marques de commerce ont été employées au Canada en liaison avec chacun des produits et services spécifiés dans les enregistrements à un moment quelconque au cours des trois années précédant la date de l'avis et, dans la négative, qu'elle précise la date à laquelle la Marque de commerce a ainsi été employée en dernier lieu et la raison de son défaut d'emploi depuis cette date.

[8] Pour chacune des Marques de commerce, la période pertinente pour démontrer l'emploi s'étend du 28 août 2020 au 28 août 2023.

[9] Dans chacune des trois procédures, la Propriétaire a produit l'affidavit de son Président et fondateur, Wayne Eadie, souscrit le 26 mars 2024, auquel sont jointes les Pièces 1 à 8.

[10] Les deux parties ont produit des observations et ont été représentées à l'audience.

PREUVE

[11] M. Eadie est le Vice-président et directeur général de la Propriétaire [para 1]. Il décrit la Propriétaire comme un chef de file mondial dans les cuisines commerciales, qui offre des innovations avancées en matière de cuisson et de réchauffement, de réfrigération et des solutions de boissons pour les restaurants et les clients institutionnels [para 3].

[12] M. Eadie affirme que les produits de la Propriétaire sont vendus et facturés par l'entremise de Southbend, une société affiliée de la Propriétaire,

et que cette entité s'occupe du recouvrement des paiements des clients canadiens finaux, puis la Propriétaire expédie directement les produits au client au Canada [para 13].

[13] M. Eadie affirme qu'un manuel d'installation et d'utilisation est inséré dans la boîte dans laquelle les produits de la Propriétaire sont expédiés aux clients canadiens. Il ajoute que les Marques de commerce figurent bien en vue sur la première page de chacun des manuels [para 8 et 9].

[14] À l'affidavit Eadie sont joints des échantillons représentatifs des manuels d'installation et d'utilisation qui accompagnaient les produits de la Propriétaire vendus au Canada pendant la période pertinente pour les produits suivants [para 8] :

[TRADUCTION]

- Poêle à bascule électrique/braisière [Pièce 3a]
- Marmite à vapeur électrique [Pièce 3 b]
- Autocuiseur électrique à compartiments [Pièce 3c]
- Cuiseur à vapeur électrique sans pression [Pièce 3d]
- Générateur de vapeur électrique [Pièce 3e]
- Poêle non électrique/braisière [Pièce 3f]
- Marmite à vapeur non électrique [Pièce 3g]
- Autocuiseur non électrique [Pièce 3 h]
- Cuiseur à vapeur no électrique sans pression [Pièce 3i]

[15] Je note que CROWN FOOD SERVICE EQUIPMENT figure en bas de la première et de la dernière page des manuels, avec A Middleby Company en dessous portant une adresse, un numéro de téléphone et l'adresse d'un site Web.

[16] M. Eadie affirme que les Marques de commerce figurent également sur une étiquette de garantie et de fabrication qui est apposée sur les produits

non électriques lorsqu'ils sont vendus aux clients canadiens. Une étiquette de garantie et de fabrication est jointe à titre de pièce 5, que M. Eadie confirme comme étant représentative des étiquettes apposées sur les produits non électriques de la Propriétaire vendus au Canada pendant la période pertinente [para 11]. Je note que MANUFACTURED BY [TRADUCTION] FABRIQUÉ PAR – CROWN® FOOD SERVICE EQUIPMENT figure en bas de l'étiquette.

[17] M. Eadie explique que les produits et services ont été annoncés sur le site Web de la Propriétaire pendant la période pertinente et que les clients au Canada pouvaient y accéder et y ont effectivement accédé pendant cette période. Joints à titre de pièce 4 des imprimés du site Web que M. Eadie confirme être représentatifs du site Web pendant la période pertinente. Sur ces imprimés figurent différents produits, ainsi qu'un formulaire pour [TRADUCTION]« DEMANDER UN DEVIS ». Une « COURONNE » stylisée apparaît tout au long de cette Pièce. Je note également que la plupart de ces imprimés sont illisibles.

[18] Sont également jointes à l'affidavit Eadie les pièces pertinentes suivantes :

- La Pièce 7 est composée d'un échantillon de factures. Ces factures sont émises par CROWN FOOD SERVICES EQUIPMENT, une division de Middleby Canada Company Inc., à SOUTHBLEND/CROWN STEAM, puis expédiées à une adresse canadienne au cours de la période pertinente. M. Eadie confirme que ces factures représentent les ventes de produits portant les Marques de commerce;
- La Pièce 8 est composée d'un tableau fournissant une ventilation des différents modèles de chacun des produits vendus et expédiés au Canada pendant la période pertinente.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Questions soulevées par la Partie requérante

[19] La Partie requérante soulève les questions suivantes :

- Les marques de commerce sont simplement employées comme identifiant d'entreprise, et non comme marques de commerce et, par conséquent, il n'existe aucun emploi conformément à l'article 4 de la Loi;
- La Propriétaire n'a pas démontré l'emploi des Marques de commerce dans la « pratique normale du commerce »;
- Il s'agit d'une simple affirmation selon laquelle les Marques de commerce apparaissent sur les produits sans preuve pour confirmer.

Question préliminaire

[20] À titre préliminaire, je suis d'accord avec la Propriétaire que la Partie requérante a présenté des preuves dans ses observations écrites. Dans le cadre d'une procédure en vertu de l'article 45, le registraire ne peut recevoir que la preuve présentée par la propriétaire inscrite ou en son nom [voir *Meredith & Finlayson c Canada (Registraire des marques de commerce)* (1991), 40 CPR (3 d) 409 (CAF)]. Par conséquent, la preuve présentée par la Partie requérante ne sera pas prise en compte.

Marques de commerce ou noms commerciaux

[21] En ce qui concerne l'emploi des Marques de commerce comme noms commerciaux, la Partie requérante fait valoir que la preuve démontre que la marque de commerce CROWN FOOD SERVICE EQUIPMENT est employé simplement comme un nom commercial plutôt que comme une marque de commerce dans tous les documents où elle apparaît. Premièrement, dans les manuels : elle fait valoir que l'adresse et le numéro de téléphone d'une

entreprise apparaissent juste en dessous de la phrase CROWN FOOD SERVICE EQUIPMENT. Deuxièmement, les factures présentées en preuve font référence à CROWN FOOD SERVICE EQUIPMENT en tant que division de l'entreprise Middleby Canada Company Inc. Troisièmement, sur l'étiquette présentée, CROWN FOOD SERVICE EQUIPMENT est identifié comme un fabricant.

[22] La Propriétaire fait valoir que l'emploi d'un nom commercial n'exclut pas l'emploi de ce nom commercial en tant que marque de commerce au sens de l'article 4 de la Loi. Elle ajoute que dans la preuve, les Marques de commerce apparaissent mieux en vue, créant ainsi un élément distinctif. Premièrement, dans le manuel, les Marques de commerce apparaissent en lettres majuscules. Deuxièmement, sur les factures, les Marques de commerce apparaissent en rouge, tandis que le nom et l'adresse de la Propriétaire sont en noir. Troisièmement, sur l'étiquette, il y a un trait d'union entre MANUFACTURED BY [TRANSCRIPTION] FABRIQUÉ PAR et CROWN FOOD SERVICE EQUIPMENT, ce qui crée une distance. Elle ajoute qu'un consommateur percevrait les Marques de commerce employées comme des marques de commerce et non comme des noms commerciaux.

[23] La question de savoir si un mot est employé comme marque de commerce ou comme nom commercial est une question de fait. Il s'agit de savoir si le Propriétaire a démontré l'emploi de sa marque de commerce de sorte qu'elle est identifiable comme une marque de commerce et non simplement comme un nom commercial ou un identifiant d'entreprise. Un des facteurs pertinents à considérer est la question de savoir si la marque de commerce se démarque de l'adresse commerciale ou d'autres renseignements d'identification de l'entreprise de sorte que le public percevrait un tel emploi comme l'emploi d'une marque de commerce et non simplement comme l'identification d'une entité juridique [voir *Road Runner*

Trailer Manufacturing Ltd c Road Runner Trailer Co (1984), 1 CPR (3 d) 443 (CF 1re inst) au para 16; *Nightingale Interloc Ltd c Prodesign Ltd* (1984), 2 CPR (3 d) 535 (COMC) au para 7].

[24] En l'espèce, CROWN FOOD SERVICE EQUIPMENT apparaît toujours soit en liaison avec une adresse et les coordonnées de la société, soit en tant qu'identifiant du fabricant de produits.

[25] Dans les manuels, CROWN FOOD SERVICE EQUIPMENT est décrite comme la société de la propriétaire et est suivie directement par les coordonnées de la société.

[26] Sur l'étiquette, CROWN FOOD SERVICE EQUIPMENT suit directement MANUFACTURED BY [TRADUCTION] FABRIQUÉ PAR. Je considère que cette mention fait simplement référence au fabricant du produit, plutôt qu'à une marque de commerce en liaison avec un tel produit. De plus, le symbole de marque de commerce ou le symbole® apparaît directement après CROWN, le distinguant ainsi de FOOD SERVICE EQUIPMENT.

[27] Je considère que, dans le manuel et sur l'étiquette, CROWN FOOD SERVICE EQUIPMENT n'est pas présentée d'une façon telle qu'elle pourrait être perçue par un consommateur comme une marque de commerce [pour des conclusions similaires, voir *Norton Rose OR SENCRL, srl c Illico Communication Inc*, 2013 COMC 30, conf par 2015 CF 165; *Borden Ladner Gervais LLP c GDC Communities*, 2015 COMC 50; *Anita Mar dba Trademark Angel and Forever Natural Inc.*, 2022 COMC 208].

[28] Quant aux factures, je suis d'accord avec la Propriétaire que CROWN FOOD SERVICE EQUIPMENT se distingue du nom de la Propriétaire et des coordonnées de la société en raison de la police rouge qui est plus grande. Cependant, rien ne prouve que ces factures accompagnaient les produits

vendus par la Propriétaire. À cet effet, je note que les produits sont vendus et expédiés à deux entités différentes.

[29] Même si la preuve a démontré que les factures accompagnaient l'expédition des produits aux consommateurs finaux au Canada, je ne considérerais pas cela comme une preuve d'emploi des Marques de commerce en liaison avec les produits visés par l'enregistrement. En effet, l'apposition d'une marque de commerce sur la partie supérieure d'une facture plutôt que dans le corps de la facture ne constitue généralement pas un emploi de cette marque de commerce en liaison avec les produits visés par la facture [voir *Tint King of California Inc. c. Canada (Registraire des marques de commerce)*, 2006 CF 1440 au para 32]. Toutefois, je considérerais que cela suffit pour établir l'emploi en liaison avec au moins la [TRADUCTION] « Vente et distribution d'équipements alimentaires commerciaux » et la [TRADUCTION] « Distribution d'équipements alimentaires commerciaux », étant donné que dans le contexte des services, une marque de commerce apparaissant sur la partie supérieure d'une facture est suffisante pour démontrer l'emploi [*idem*, au paragraphe 35]. Cependant, encore une fois, il n'y a aucune preuve que les clients auraient rencontré les Marques de commerce sur les factures ou autrement dans la pratique de l'exécution ou de l'annonce de ces services.

[30] Par conséquent, je conclus que la Propriétaire n'a pas démontré l'emploi de ses Marques de commerce au Canada pendant la période pertinente. De plus, l'affidavit Eadie ne présente aucune circonstance spéciale qui justifie le défaut d'emploi des Marques de commerce en liaison avec les produits et services visés par l'enregistrement.

DÉCISION

[31] Dans l'exercice des pouvoirs qui m'ont été délégués en vertu des dispositions de l'article 63 (3) de la Loi, les enregistrements seront radiés selon les dispositions de l'article 45 de la Loi.

Ann-Laure Brouillette
Membre
Commission des oppositions des marques de commerce

Traduction certifiée conforme
Christelle Ziade
Félix Tagne Djom

Comparutions et agents inscrits au dossier

DATE DE L'AUDIENCE : 2024-11-04

COMPARUTIONS

Pour la Partie requérante : Mike Myschyshyn

Pour la Propriétaire inscrite : Gabriel St-Laurent

AGENTS AU DOSSIER

Pour la Partie requérante : GOWLING WLG (Canada) LLP

Pour la Propriétaire inscrite : BORDEN LADNER GERVAIS