

## TRADUCTION/TRANSLATION

### PROCÉDURE EN VERTU DE L'ARTICLE 45 MARQUE DE COMMERCE : CBL ENREGISTREMENT N° LMC500,499

Le 19 novembre 2001, sur demande de Kvas Miller Everitt, le registraire a envoyé un avis prévu à l'article 45 à Compute (Bridgend) Limited, propriétaire inscrite de l'enregistrement cité en rubrique.

La marque de commerce CBL est enregistrée pour l'emploi en liaison avec les marchandises suivantes :

1. logiciel à employer dans la recherche documentaire et la manipulation de données
2. logiciel de recherche documentaire
3. logiciel de manipulation de données, de fichiers et de système

L'article 45 de la *Loi sur les marques de commerce* oblige le propriétaire inscrit de la marque de commerce à indiquer si la marque de commerce a été employée au Canada en liaison avec chacune des marchandises énumérées dans 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 employée en dernier lieu et la raison de son défaut d'emploi depuis cette date. La période pertinente en l'espèce va du 19 novembre 1998 au 19 novembre 2001.

Le paragraphe 4(1) de la Loi définit ce qu'il faut entendre par l'emploi en liaison avec des marchandises :

4. (1) 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.

Il faut donc que la preuve établisse qu'au moment où la propriété des marchandises a été transférée, la marque était liée aux marchandises dans la pratique normale du commerce, c'est-à-dire qu'elle était apposée sur les marchandises mêmes ou sur les colis dans lesquels les marchandises sont distribuées ou était liée aux marchandises d'une autre manière de façon que la personne à qui la propriété ou la possession était transférée était avisée de cette liaison.

En réponse à l'avis, on a fourni l'affidavit de Nicholas G Hegarty. Chaque partie a produit un plaidoyer écrit. Il n'a pas été tenu d'audience.

M. Hegarty est administrateur de la titulaire de l'enregistrement. Il atteste que la marque de commerce CBL est la principale marque de commerce de la titulaire de l'enregistrement et figure sur toute la documentation de la société, sur les disques ou autres supports d'enregistrement sur lesquels le logiciel vendu par la titulaire de l'enregistrement est transféré et sur l'écran de démarrage du logiciel. Il est d'avis que l'acheteur d'un logiciel de sa société verra régulièrement la marque de commerce CBL tant pendant l'achat du logiciel qu'en l'utilisant.

La titulaire de l'enregistrement vend ses produits directement aux utilisateurs finaux en réponse aux demandes de ces utilisateurs. M. Hegarty confirme que la titulaire de l'enregistrement [TRADUCTION] « a

réalisé ses opérations commerciales en liaison avec la marque de commerce CBL dans le monde entier, dans la période allant du 19 novembre 1999 au 19 novembre 2001... [et] que des opérations commerciales ont eu lieu au Canada dans la pratique normale du commerce durant la période allant du 19 novembre 1999 au 19 novembre 2001 ». Les éléments de documentation qu'il produit sont discutés ci-dessous.

### ***Sortie imprimée de la page de démarrage du site Web de la titulaire de l'enregistrement***

Cette sortie présente la marque de commerce CBL, mais cela n'est d'aucun secours pour la titulaire de l'enregistrement, à la fois parce cela ne constitue pas un emploi en liaison avec les marchandises conforme à l'article 4 de la *Loi sur les marques de commerce* et parce qu'on n'a pas présenté de preuve qu'un Canadien ait accédé au site Web.

La page mentionne deux catégories de produits pour lesquels la titulaire de l'enregistrement vend des licences : 1) SELCOPY Multiple Information Retrieval (recherche documentaire multiple); 2) CBLVCAT VSAM Display/Tuning (affichage/mise au point) et VTOC Display/Modification (affichage/modification).

### ***Copie de la face imprimée d'un disque CD ROM employé pour fournir le logiciel vendu par la titulaire de l'enregistrement***

Le disque présente à la fois la marque de commerce CBL et la marque de commerce SELCOPY. Il porte la mention « Products 2001/2002 » (Produits 2001/2002) ainsi qu'un avis de droit d'auteur de 2001 au nom de la titulaire de l'enregistrement.

***Dépliant de promotion présentant la marque CBL***

Encore ici, il n'y a pas de preuve que le dépliant a été distribué au Canada durant la période pertinente et, s'il l'a été, cela ne constitue pas un emploi de la marque en liaison avec les marchandises conforme à l'article 4.

***Contrats de licence et spécimens de facture pour la vente de licences d'utilisation de logiciel***

Ces contrats et factures constituent les éléments de preuve documentaire les plus importants de la titulaire de l'enregistrement et ils seront discutés de façon détaillée.

M. Hegarty a produit des copies de deux documents intitulés Contrat d'utilisation de SELCOPY, par lesquels la titulaire de l'enregistrement concédait une licence d'utilisation du logiciel appelé SELCOPY, utilitaire pour copier, modifier, reformater, imprimer et réorganiser des fichiers sur une base sélective, pour une durée indéfinie à la Commission canadienne du blé et à la Société des alcools du Québec. Les contrats ont été signés en juin/juillet et en septembre/octobre 1998. M. Hegarty dit que les licences d'utilisation sont datées de 1998 et ont été renouvelées annuellement depuis.

Comme le signale, dans son plaidoyer écrit, la partie à la demande de qui l'avis a été donné, les paragraphes 17 et 18 des contrats prévoient que le logiciel objet de la licence comportera des dates d'expiration intégrées et qu'une nouvelle version du logiciel, comportant une date d'expiration mise à niveau, sera fournie à la titulaire de la licence au moins un mois avant l'expiration du logiciel. Les contrats prévoient le paiement d'une redevance annuelle.

Les contrats ne mentionnent CBL que dans le coin inférieur gauche, sous la forme « CBL Ref: CANWHT.CS » (réf. CBL : CCBLE.CS).

M. Hegarty a aussi produit les copies de deux factures. La première est datée du 21 mars 2002 et est établie au nom d'IBM Canada Ltd a/s Comptes fournisseurs à Endicott (NY). La référence indique [TRADUCTION] « MISE À NIVEAU DU MATÉRIEL – INSTALLATION DE WINNIPEG » et [TRADUCTION]« Infogérance par IBM CANADA LTD POUR LA COMMISSION CANADIENNE DU BLÉ ». L'article facturé est [TRADUCTION] « Licence de mise à niveau de SELCOPY ». Malgré l'adresse aux États-Unis inscrite sur la facture, le corps de la facture établit clairement que le produit est acheté en vue de l'utilisation par la Commission canadienne du blé à Winnipeg.

La deuxième facture porte la date du 10 décembre 2001 et elle est établie au nom de la Société des alcools du Québec. L'article facturé est [TRADUCTION] « licence du CBLVCAT pour une période de 9 mois à compter du 1<sup>er</sup> avril 2002 ».

Les factures ne présentent CBL que dans le coin inférieur droit, sous la forme « CBL Ref: ZZCA/... ».

M. Hegarty dit que les factures correspondent au dernier renouvellement des licences d'utilisation. Il dit aussi que ce sont des [TRADUCTION] « spécimens de factures de vente du logiciel ou de licences d'utilisation du logiciel produit par la société, lequel emploie la marque de commerce CBL de la manière décrite ci-dessus ».

Pour l'application de l'article 45, je suis disposée à accepter que la preuve établit que le logiciel, sous la forme d'un disque sur lequel figure la marque de commerce CBL, a été vendu ou concédé sous licence à deux entités canadiennes par la titulaire de l'enregistrement durant la période de trois ans pertinente. La titulaire de l'enregistrement a fait valoir, dans son plaidoyer écrit, qu'il faut considérer la preuve dans son ensemble et qu'il faut éviter de se concentrer sur des éléments de preuve individuels. Je souscris à cette position et j'accepte que la combinaison de la preuve sur les accords de licence en cours, du disque portant la marque de commerce et des déclarations de M. Hegarty suffit pour que l'on puisse conclure que la marque a été employée au Canada durant la période pertinente dans la pratique normale du commerce.

S'agissant des marchandises particulières avec lesquelles la marque a été employée, je note que les deux contrats de licence, dont M. Hegarty témoigne qu'ils ont été renouvelés depuis 1998, ne mentionnent que le produit SELCOPY de la titulaire de l'enregistrement et que les contrats font référence à ce produit comme un utilitaire pour copier, modifier, reformater, imprimer et réorganiser des fichiers sur une base sélective. Le site Web de la titulaire de l'enregistrement mentionne la recherche documentaire à propos de SELCOPY. Je conclus, sur la base des renseignements présentés, que ce produit peut être classé comme un [TRADUCTION] « logiciel à employer dans la recherche documentaire et la manipulation de données ».

La seule mention d'une licence du produit CBLVACT de la titulaire de l'enregistrement se trouve dans la facture du 10 décembre 2001. À la différence de la facture du 21 mars 2002, qui ne mentionne que la

licence de mise à niveau de SELCOPY, la facture du 10 décembre 2001 mentionne une licence de CBLVCAT pour une période de 9 mois à compter du 1<sup>er</sup> avril 2002. Donc, si je suis disposée à accepter que la facture du 21 mars 2002 établit le prolongement de la licence de 1998 concédée à la Commission canadienne du blé, je ne puis accepter que la facture du 10 décembre 2001 établit le prolongement de la licence de 1998 concédée à la Société des alcools du Québec.

Il ressort clairement de l'article 45 qu'il faut établir l'emploi en liaison avec chacune des marchandises énumérées dans l'inscription. (*John Labatt Ltd. c. Rainier Brewing Co.*, 80 C.P.R. (2d) 228) De plus, chacune des marchandises énumérées dans l'enregistrement est considérée comme distincte des autres (voir la décision *Sharp Kabushiki Kaisha c. 88766 Canada Inc.* (1997), 72 C.P.R. (3d) 195 (C.F. 1<sup>re</sup> inst.), aux pages 200 et 201). Par conséquent, la preuve de l'emploi de la marque de commerce en liaison avec le produit SELCOPY ne peut servir à maintenir plus d'une des marchandises énumérées dans l'enregistrement.

Sans doute, la titulaire de l'enregistrement aurait-elle pu fournir une preuve plus directe, par exemple en reprenant la formulation de l'énumération des marchandises, mais tout compte fait je n'estime pas que la preuve soit si peu claire qu'elle ne permette pas de maintenir l'enregistrement en partie. La preuve établit qu'une ou plusieurs licences d'utilisation du logiciel de la titulaire de l'enregistrement SELCOPY ont été en vigueur au Canada durant la période pertinente et qu'aux termes de ces licences, des disques CD-ROM, portant la marque de commerce CBL, sont transmis périodiquement aux titulaires de licence pour effectuer le transfert et la mise à niveau du logiciel.

L'enregistrement n° LMC500,499 sera donc modifié pour restreindre les marchandises au [TRADUCTION] « logiciel à employer dans la recherche documentaire et la manipulation de données » conformément au paragraphe 45(5) de la Loi.

FAIT À TORONTO (ONTARIO), LE 1<sup>ER</sup> JUIN 2005.

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