

TRADUCTION/TRANSLATION

INSTANCE EN VERTU DE L'ARTICLE 45
MARQUE DE COMMERCE : PDC
N° D'ENREGISTREMENT : LMC 490,730

Le 30 mai 2001, à la demande de Gowling Lafleur Henderson, le registraire a fait parvenir l'avis prévu à l'article 45 de la *Loi sur les marques de commerce* à IBM Canada Limited, le propriétaire inscrit de la marque de commerce visée par l'enregistrement susmentionné.

La marque de commerce PDC est enregistrée pour emploi en liaison avec les marchandises et les services suivants :

marchandises : Applications logicielles de réseautique pour l'industrie mondiale, notamment dans les secteurs industriels du gouvernement, des soins de santé, des bibliothèques numériques, des sciences sociales, du télé-enseignement, de l'accès aux dossiers du gouvernement, de la recherche globale des marchandises, et de la gestion, du courtage et des douanes portuaires.

services : Développement d'applications logicielles de réseautique pour industrie mondiale, notamment dans les secteurs industriels du gouvernement, des soins de santé, des bibliothèques numériques, des sciences sociales, du télé-enseignement, de l'accès aux dossiers du gouvernement, de la recherche globale des marchandises, et de la gestion, du courtage et des douanes portuaires; services de consultation dans les domaines du développement et de la mise en œuvre des applications de l'Internet et multimédias.

L'article 45 de la *Loi sur les marques de commerce* prévoit que le propriétaire inscrit d'une marque de commerce doit démontrer que la marque en question a été employée au Canada à l'égard de chacune des marchandises ou de chacun des services que spécifie l'enregistrement, à un moment

quelconque au cours des trois ans précédant la date de l'avis et, qu'à défaut d'établir un tel emploi, il doit fournir la date où elle a ainsi été employée en dernier lieu et la raison de son défaut d'emploi depuis cette date. La période pertinente en l'espèce est tout moment entre le 30 mai 1998 et le 30 mai 2001.

En réponse à l'avis, un affidavit souscrit par Wade Schreder ainsi que les pièces y afférentes ont été déposés au dossier. Les deux parties ont déposé des plaidoyers écrits. La décision a été rendue sur dossier.

Dans son affidavit, M. Schreder dit être le directeur de l'exploitation de la division PDC d'IBM Canada Limited (le propriétaire inscrit), qui est une société connexe et une filiale à cent pour cent de International Business Machines Corporation (IBM). Il allègue avoir une connaissance personnelle des faits rapportés dans son affidavit en raison du poste qu'il détient actuellement et des autres postes qu'il a occupés depuis 1978. Il signale que le propriétaire inscrit emploie la marque de commerce PDC en liaison avec des produits et services que la société fournit par l'entremise de la division PDC et que les produits mis au point par l'entreprise et les services qu'elle conçoit sont pour la plupart des applications logicielles personnalisées transmises par voie électronique aux clients et des solutions logicielles installées sur l'équipement des clients par des membres de la division PDC. Les produits et services sont fournis en vertu de contrats conclus entre un client externe et l'une ou l'autre des entités suivantes : 1) IBM (le propriétaire inscrit), ou une société affiliée, ou 2) la division PDC, sans intermédiaire. Dans le premier cas,

IBM ou sa filiale communique avec la division PDC pour qu'elle exécute le contrat. Par la suite, la division PDC fournit généralement les produits ou les services, ou les deux selon le cas, directement au client. La division PDC fait ensuite parvenir un état des frais engagés pour exécuter le contrat à la filiale d'IBM qui est partie au contrat, qui à son tour fait parvenir une facture au client.

M. Schreder indique que la marque de commerce PDC a été très souvent et continûment employée par IBM et ses filiales en tant que marque « parapluie », c'est-à-dire que la marque de commerce est utilisée pour désigner l'ensemble des produits et services fournis par la division PDC. De plus, la marque de commerce est souvent employée devant un ou plusieurs termes servant à décrire le produit fourni ou le service exécuté (par exemple, PDC Technical Services, PDC Training Services, etc.). Il ajoute que, du 1^{er} janvier 1998 au 31 décembre 2000, la division PDC a généré des revenus de plus de 65 100 000 \$ en liaison avec des services et produits de haute technologie vendus sous la marque PDC et sous d'autres marques. Les revenus de la division PDC tirés, au moins en partie, des produits et services portant la marque de commerce figurant sur l'enregistrement en cause s'établissent comme suit : pour l'année civile 1998 – 15 600 000 \$; pour l'année civile 1999 – 21 800 000 \$; pour l'année civile 2000 – 27 700 000 \$. Les produits et services mis au point ou conçus, selon le cas, et vendus par le propriétaire inscrit, ou à l'égard desquels il accorde une licence comprennent des solutions logicielles personnalisées destinées à être utilisées dans un environnement réseau (celles-ci font l'objet d'un contrat de vente ou de licence), des services relatifs à l'élaboration de solutions logicielles personnalisées et des services de formation et de consultation dans le domaine des

applications logicielles de réseautique.

M. Schreder précise que sa société a fourni les marchandises et services visés par l'enregistrement à différents clients dont le gouvernement de la Colombie-Britannique, Lucent Technologies et d'autres entreprises et organismes gouvernementaux chefs de file. Sous la cote A, il joint à son affidavit une copie d'un contrat et sous la cote B, il dépose deux factures relatives au contrat figurant sous la cote A. Il précise que les produits et services en question ont été fournis au Canada et en Nouvelle-Zélande. Sous la cote C, il joint à son affidavit la copie d'un autre contrat et sous la cote D, une facture y afférente. Sous la cote E, il fournit un troisième contrat. Il donne ensuite des précisions sur la nature des produits et services fournis en liaison avec la marque de commerce. Sous la cote F, il dépose une facture relative à la pièce E. Sont versés au dossier, comme pièces G et H, deux extraits de manuels de formation ayant été remis à un client pendant les périodes du 22 au 25 février et du 10 au 11 mai 1999, respectivement. Dans ces manuels, il est question du produit « PDC ICMS », également mis au point par la division PDC qui l'a fourni au client concerné. Il confirme que ce sont des employés de la division PDC qui ont donné la formation aux représentants du client aux périodes susmentionnées. La pièce I est un « énoncé de travail » relatif à une formation donnée à des employés de Metronet Communications Corp concernant, entre autres, le produit « PDC ICMS ».

M. Schreder affirme de plus que, du 30 mai 1998 au 30 mai 2001, le propriétaire inscrit a fourni en liaison avec la marque de commerce des produits et services dans le domaine de la haute technologie, analogues aux produits et services précédemment décrits, à Air Canada, au gouvernement de

l'Alberta, à CU Electronic Transaction Services , à l'Association des joueurs de la Ligue nationale de hockey (dont le siège social est situé à Toronto en Ontario) ainsi qu'à de nombreuses autres sociétés et organisations.

La partie requérante soulève plusieurs arguments au sujet de la preuve soumise à mon attention. En voici un résumé :

La preuve n'établit pas que le propriétaire inscrit a lui-même employé la marque de commerce et l'usage qui en a été fait ne profite pas au propriétaire inscrit, les exigences de l'article 50 *Loi sur les marques de commerce* n'ayant pas été remplies.

Le terme PDC a, dans tous les cas, été employé en tant que nom commercial et non en tant que marque de commerce.

Pour ce qui est du premier point, la preuve me permet de conclure que les produits et services associés à la marque de commerce sont respectivement mis au point et conçus par un établissement relevant du propriétaire inscrit, à savoir la division PDC qui est aussi responsable de la fourniture de ceux-ci. Comme cette dernière ne semble pas constituer une entité juridique distincte du propriétaire inscrit, je suis d'avis que l'emploi de la marque de commerce par la division PDC a le même effet que l'emploi de cette marque par le propriétaire inscrit. Il est permis d'inférer de l'ensemble de la preuve que le propriétaire inscrit autorise IBM et ses filiales à employer la marque de commerce PDC. Je conclus que les marchandises et services sont offerts par la division PDC qui relève du propriétaire inscrit et, donc, qu'il est clair qu'IBM Canada contrôle leurs caractéristiques et leur qualité comme l'exige le paragraphe 50(1) de la *Loi sur les marques de commerce*. Par conséquent, l'emploi de la marque de commerce par IBM ou ses filiales profite au propriétaire inscrit en

application du paragraphe 50(1) de la Loi.

Il s'agit maintenant de déterminer s'il a été établi que le terme PDC a été employé en liaison avec les marchandises et les services en cause en tant que marque de commerce ou s'il a été employé seulement en tant que nom commercial.

Je conviens qu'il ressort des pièces A, B, C, D, E et F que les lettres PDC sont employées en tant que nom commercial et non en tant que marque de commerce. Il ne fait aucun doute que sur les documents en question le terme PDC est le nom de la division qui fournit les services et je conclus par conséquent que, dans ce contexte, ce terme serait perçu comme étant le nom de la division du propriétaire inscrit et non la marque de commerce utilisée en liaison avec les marchandises et services concernés.

Toutefois, je suis d'avis que les deux extraits des manuels de formation (les pièces G et H) qui selon M. Schreder ont été fournis à un client pendant les périodes du 22 au 25 février et du 10 au 11 mai 1999, respectivement, et dans lesquels il est fait mention d'un produit ICMS, à savoir « PDC ICMS » mis au point pour le client à qui il a été fourni, constitue un emploi du terme PDC non pas simplement en tant que nom commercial, mais aussi en tant que marque de commerce. Comme le signale le propriétaire inscrit, il ressort clairement de la jurisprudence qu'un nom commercial et une marque de commerce peuvent être identiques.

M. Schreder a précisé que la marque de commerce PDC est employée en tant que marque « parapluie » ou autrement dit qu'elle est utilisée pour désigner l'ensemble des produits et services fournis par la division PDC et que les lettres PDC figurent souvent avant un terme qui donne une description d'un produit ou d'un service particulier. J'en conclus que dans les manuels de formation le terme PDC serait vraisemblablement perçu comme étant non seulement un nom commercial, mais aussi une « marque maison » utilisée en liaison avec les marchandises et les services en cause, alors que le terme ICMS serait vraisemblablement perçu comme étant la marque de commerce du produit et des services de formation à l'égard desquels il est employé.

Compte tenu du fait que les produits du propriétaire inscrit sont généralement des applications logicielles personnalisées transmises aux clients par voie électronique ou installées sur place par des membres de la division PDC (paragraphe 4 de l'affidavit) et compte tenu du fait que les services de formation et de consultation sont offerts en liaison avec les produits mis au point pour répondre aux besoins particuliers des clients, il est permis d'inférer que les clients du propriétaire inscrit ont pris connaissance des manuels de formation relatifs à leurs logiciels personnalisés avant et après qu'ils soient installés sur leur équipement ou, en d'autres termes, avant et après le transfert. Par conséquent, les manuels de formation font office d'avis de liaison entre la marque de commerce et les marchandises comme l'exige le paragraphe 4(1) de la Loi (voir *BMB Compuscience Canada Ltd. c. Bramalea Ltd.*, 22 CPR (3d) 561). De plus, en raison du contenu de ces manuels, il est permis de conclure que, suivant le paragraphe 4(2) de la Loi, la marque de commerce a été employée ou montrée dans l'exécution ou l'annonce des services visés par l'enregistrement.

Étant donné que les faits attestés dans l'affidavit me permettent de conclure que la marque de commerce PDC a été employée en liaison avec les marchandises et les services visés par l'enregistrement pendant la période pertinente, et étant donné que j'ai conclu que le propriétaire inscrit a employé la marque ou qu'il est droit de profiter de l'usage qui en a été fait, l'enregistrement de la marque de commerce doit être maintenu.

L'enregistrement n° 490,730 sera maintenu en conformité avec les dispositions du paragraphe 45(5) de la *Loi sur les marques de commerce*.

FAIT À GATINEAU (QUÉBEC), CE 24 novembre 2004.

D. Savard
Agent d'audition supérieur
Section de l'article 45