

TRADUCTION/TRANSLATION

PROCÉDURE EN VERTU DE L'ARTICLE 45
MARQUE DE COMMERCE : INVESTORDIRECT
N^o D'ENREGISTREMENT : LMC 477,716

Le 22 août 2000, à la demande de Paul Smith, Intellectual Property Law, le registraire a transmis un avis selon l'article 45 à Brink, Hudson & Lefever Ltd., alors propriétaire inscrite de la marque de commerce citée en rubrique. Le 21 mars 2001, Canaccord Capital Corporation a été inscrite au registre des marques de commerce à titre de nouvelle propriétaire de la marque de commerce.

L'enregistrement de la marque de commerce INVESTORDIRECT vise un emploi en liaison avec les services suivants : [TRADUCTION] « Services financiers, nommément un programme d'investissement destiné aux investisseurs des organismes de placement collectif ».

L'article 45 de la *Loi sur les marques de commerce* prévoit que le propriétaire inscrit est tenu d'établir que la marque de commerce a été employée au Canada en liaison avec chacune des marchandises et 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 de trois ans pertinente se situe à un moment quelconque entre le 22 août 1997 et le 22 août 2000.

En réponse à l'avis, l'affidavit de Brian D. Graves a été fourni. Les parties n'ont pas déposé de plaidoyers écrits et n'ont pas demandé d'audience.

Dans son affidavit, M. Graves déclare qu'il est un vice-président de Canaccord Capital Corporation (Canaccord) et qu'au cours de la période du 13 décembre 1993 au 30 septembre 1999, il était le président du conseil de Brink, Hudson & Lefever Ltd. (BHL). Il indique que BHL était une société de courtage exemplaire établie en Colombie-Britannique depuis 45 ans, mais qu'elle procédait actuellement à sa liquidation volontaire. M. Graves déclare que BHL avait établi pour les investisseurs des organismes de placement collectif, un service dont elle avait fait la promotion en 1995 sous la marque de commerce INVESTORDIRECT. Pour l'essentiel, il s'agissait d'un service d'investissement sans frais dans les titres d'organismes de placement collectif à l'intention des investisseurs avertis qui n'avaient pas besoin de conseils en matière de placement.

M. Graves affirme que la marque de commerce a été employée pour l'exécution et l'annonce du service visé et dans le cadre de la stratégie globale de promotion des services offerts aux investisseurs des organismes de placement collectif. Il joint en pièce A un exemple de document publicitaire de BHL faisant la promotion du service en liaison avec la marque de commerce. La marque de commerce figure aux pages 1 et 3 de la brochure. Il ajoute que la brochure de la pièce A était le principal document de marketing de BHL, car il fournissait un aperçu général des services de la société et il avait eu une large diffusion depuis 1995 jusqu'au début du transfert des activités de BHL à Canaccord en 1998. Selon M. Graves, la brochure était offerte aux clients

existants et éventuels, faisait partie de la trousse d'information remise aux nouveaux clients et était distribuée également par envois postaux et sous forme de document remis dans les séminaires destinés aux investisseurs des organismes de placement collectif organisés par les représentants en épargne collective de BHL. Il confirme également que le service a été annoncé en liaison avec la marque de commerce au *Annual Financial Forum* des années 1995 à 1997 et qu'il ciblait en particulier les investisseurs dans les REER. M. Graves déclare que la brochure a continué d'être distribuée et utilisée dans la promotion des ventes de titres d'organismes de placement collectif, car le service a été offert aux clients de BHL jusqu'à l'acquisition de l'actif de BHL par Canaccord le 31 octobre 1998. Il précise que les ventes de titres d'organismes de placement collectif par BHL se sont poursuivies pendant cette période, notamment dans les dix premiers mois de 1998. En ce qui concerne la dernière exécution du service associé à la marque de commerce, il indique ne pas avoir été en mesure d'en établir la date de manière certaine. Il déclare que la difficulté à retracer les registres provient du fait que les souscriptions de titres d'organismes de placement collectif dans le cadre du programme INVESTORDIRECT ont été réalisées « hors comptes », c'est-à-dire sans inscription dans les dossiers de BHL, les opérations étant seulement portées dans les dossiers des organismes de placement collectif. En outre, comme le service était « sans frais », les seules recettes produites étaient les frais de suivi, qui ne sont pas ventilés par client ou par programme. Comme il lui était difficile d'établir la date de la dernière exécution du service et qu'il s'inquiétait que cette lacune soit interprétée par le registraire comme un défaut d'emploi, M. Graves a fait état de circonstances spéciales justifiant le défaut d'emploi de la marque à partir de la période précédant le transfert des activités de BHL à Canaccord jusqu'à la date de son affidavit.

L'emploi d'une marque de commerce en liaison avec des services est prévu au paragraphe 4(2) de la Loi, qui dispose :

« 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. »

Les décisions antérieures ont établi que le paragraphe 4(2) de la Loi prévoit que les services annoncés au Canada doivent aussi être exécutés au Canada (à ce sujet, voir *Porter c. Don the Beachcomber* (1966), 48 C.P.R. 280 (C. de l'É.), et *Marineland c. Marine Wonderland and Animal Park Ltd.* (1974), 16 C.P.R. (2d) 97 (C.F.1^{re} inst.)). Toutefois, la jurisprudence a également établi qu'il peut être satisfait au paragraphe 4(2) s'il est établi que le propriétaire de la marque de commerce offre et se dispose à exécuter les services visés au Canada (voir *Wenward (Canada) Ltd. v. Dynaturf Co.* (1976), 28 C.P.R. (2d) 20 (T.M.O.B.)).

En l'espèce, la brochure jointe à titre de pièce A à l'affidavit Graves contient une description du service INVESTORDIRECT offert par BHL à ses clients. À la page 3, elle indique :

[TRADUCTION]

INVESTORDIRECT^{MC}

Quand il s'agit d'acheter des titres d'organismes de placement collectif, un grand nombre d'investisseurs savent parfaitement ce qu'ils veulent et n'ont pas besoin de conseils. *InvestorDirect* permet à ces investisseurs financièrement avertis d'éviter à la fois les frais d'acquisition et les frais reportés prélevés par un grand nombre d'OPC.

InvestorDirect offre accès, sans commission de vente, à plus de 325 fonds comportant normalement des frais d'acquisition. Un compte minimal de 25 000 \$ donne accès à toutes les grandes familles de fonds avec frais d'acquisition et aux placements syndiqués.

Maximisez le rendement de vos placements grâce à *InvestorDirect*. Pour de plus amples

renseignements, appelez notre ligne sans frais, 24 heures sur 24, permettant les ordres enregistrés, au 1-800-745-5985.

Cet extrait établit que la déposante a annoncé la marque de commerce en liaison avec le service enregistré et que le service a été mis à la disposition des clients existants et des clients potentiels. De plus, au paragraphe 7 de son affidavit, M. Graves déclare que la brochure a été [TRADUCTION] « offerte aux clients existants et potentiels, faisait partie de la trousse d'information remise aux nouveaux clients et était distribuée également par envois postaux et sous forme de document remis dans les séminaires destinés aux investisseurs des organismes de placement collectif organisés par les représentants en épargne collective de BHL ».

La brochure ne porte pas de date d'impression. Cependant, aux paragraphes 6 et 9 de son affidavit, M Graves affirme que la brochure présentée à la pièce A a eu une large diffusion à compter du début de 1995 jusqu'au début de la liquidation de l'entreprise en faveur de Canaccord en 1998 et il affirme clairement que le service a continué d'être à la disposition des clients jusqu'au 31 octobre 1998. Je suis disposée à accepter que ces déclarations de faits suffisent à établir l'emploi au cours de la période pertinente, du fait que les services ont été annoncés en liaison avec la marque de commerce au cours de la période pertinente et qu'ils étaient susceptibles d'être exécutés au Canada pendant la période pertinente. Par conséquent, je conclus que la preuve est suffisante pour me permettre de conclure à l'emploi de la marque de commerce au cours de la période pertinente d'une manière qui satisfait au paragraphe 4(2) de la Loi.

À la lumière de ce qui précède, je conclus que l'enregistrement de la marque de commerce doit être maintenu.

L'enregistrement n° LMC 477,716 sera maintenu conformément aux dispositions du paragraphe 45(5) de la *Loi sur les marques de commerce*.

FAIT À GATINEAU (QUÉBEC) LE 26 JUIN 2002.

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