



LE REGISTRAIRE DES MARQUES DE COMMERCE  
THE REGISTRAR OF TRADE-MARKS

**Référence: 2014 COMC 95**  
**Date de la décision: 2014-04-29**

**DANS L’AFFAIRE DE LA PROCÉDURE DE RADIATION EN VERTU DE L’ARTICLE 45, engagée à la demande de Stikeman Elliott LLP visant l’enregistrement n° LMC584,000 de la marque de commerce SOL MAESTRO au nom de 9105-8503 Québec Inc.**

[1] La présente décision a trait à une procédure de radiation sommaire engagée à l’encontre de l’enregistrement n° LMC584,000 pour la marque de commerce SOL MAESTRO (la Marque) en liaison avec : logiciel de musique présélectionnée et mise à jour destinée aux entreprises (le Logiciel).

[2] À la lumière de la preuve au dossier et pour les motifs ci-après décrits, j’arrive à la conclusion que la preuve démontre l’emploi de la Marque au Canada en liaison avec le Logiciel au sens de l’article 4(1) de la *Loi sur les marques de commerce*, LRC 1985, ch T-13 (la Loi) durant la Période Pertinente (telle que ci-après définie).

La Procédure

[3] Le 22 mars 2012, à la demande de Stikeman Elliott LLP. (la partie requérante), le registraire a transmis l’avis prévu à l’article 45 de la Loi à 9105-8503 Québec Inc. (Québec Inc.), propriétaire inscrit de la Marque.

[4] L’article 45 de la Loi oblige Québec Inc. à démontrer qu’elle a employé au Canada la Marque en liaison avec le Logiciel à un moment quelconque au cours des trois ans précédant la

date de l'avis ou, dans la négative, à fournir la date à laquelle elle a été employée en dernier lieu et la raison de son défaut d'emploi depuis cette date. La période pertinente est donc du 22 mars 2009 au 22 mars 2012 (la Période Pertinente).

[5] La procédure sous l'article 45 est simple, expéditive et sert à éliminer du registre le "bois mort". Ainsi le seuil exigé pour établir l'emploi de la Marque, au sens de l'article 4 de la Loi, au cours de la Période Pertinente n'est pas très élevé [voir *Uvex Toko Canada Ltd c Performance Apparel Corp* (2004), 31 CPR (4th) 270 (CF1<sup>re</sup>inst)].

[6] Une simple allégation d'emploi de la Marque en liaison avec le Logiciel n'est pas suffisante pour établir son usage au sens de l'article 4 de la Loi. Il n'y a pas lieu de produire une preuve abondante. Toutefois toute ambiguïté dans la preuve sera interprétée à l'encontre de Québec Inc. [voir *Plough (Canada) Ltd c Aerosol Fillers Inc* (1980), 53 CPR (4th) 62 (CAF)].

[7] En réponse à l'avis, Québec Inc. a produit l'affidavit de M. Alain Charette, son président fondateur et principal actionnaire. Les parties ont produit des représentations écrites. Aucune audience n'a été tenue.

### La preuve

[8] M. Charette explique que Québec Inc. a comme activité principale la diffusion de musique d'ambiance présélectionnée et de mises à jour mensuelles de la musique, via le Logiciel vendu dans le cadre de contrats d'abonnement à la diffusion de la musique d'ambiance en liaison avec la Marque.

[9] M. Charette allègue que le Logiciel permet aux clients de Québec Inc. d'avoir accès à des blocs de musique d'ambiance et des mises à jour mensuelles. Ainsi avec le Logiciel les clients de Québec Inc. peuvent diffuser la musique d'ambiance dans leur environnement physique et de gérer cette diffusion.

[10] M. Charette explique que les clients de Québec Inc. peuvent se procurer le Logiciel de deux façons : soit ils achètent un ordinateur de Québec Inc. qui contient déjà le Logiciel ; soit ils achètent un ordinateur, pour qu'il soit exclusivement dédié à l'exploitation dudit logiciel, qu'ils

envoient chez Québec Inc. pour qu'elle y installe le Logiciel, suite à quoi cet ordinateur est retourné au client.

[11] M. Charette a produit une photographie d'un ordinateur vendu par Québec Inc. et dans lequel est installé le Logiciel. On aperçoit sur l'ordinateur la marque de commerce SOL MAESTRO & Dessin ci-après illustrée:



Il affirme que cette photographie démontre exactement comment l'ordinateur est remis au client.

[12] M. Charette joint à son affidavit une représentation de la page du Logiciel qui apparaît sur un écran lors de la mise en marche du Logiciel et sur lequel on voit la marque SOL MAESTRO & Dessin.

[13] M. Charette explique que la vente du Logiciel se fait par l'entremise d'un contrat à durée déterminée pour l'accès aux blocs de musique. Le contrat prévoit l'achat du Logiciel en liaison avec la Marque et son installation, suite à quoi le client a accès aux blocs de musique par l'entremise d'une clé encryptée. Il mentionne que de façon générale les clients s'abonnent pour une durée de 36 mois et sont facturés sur une base mensuelle ou annuelle. Il ajoute que les mises à jour du Logiciel sont faites sur une base mensuelle et les clients ont donc automatiquement accès à ces mises à jour via la clé encryptée.

[14] M. Charette allègue que le Logiciel permet également aux clients d'accéder à différentes fonctions qu'il explique. Il a produit une copie de la page des réglages et de la page de fond d'écran sur lesquelles apparaît la marque de commerce SOL MAESTRO & Dessin.

[15] Au sujet des activités commerciales de Québec Inc. au cours de la Période Pertinente, M. Charette affirme que le Logiciel et les mises à jour associés à la Marque ont fait l'objet de ventes

régulières et il a produit un échantillonnage de factures et de contrats d'abonnement de base. Afin de mieux cerner les arguments de la partie requérante je tiens à souligner que :

- les factures ont été émises par Solist Technologies;
- les factures sont pour un abonnement à durée déterminée;
- certaines factures font référence à une 'licence musicale-Maestro';
- les factures et le contrat d'abonnement de base portent la marque SOL MAESTRO & Dessin avec la mention 'L'ambiance sensorielle';
- le contrat d'abonnement de base fait référence à une licence d'utilisation du Logiciel;
- le contrat d'abonnement de base est conclu entre Québec Inc. et son client;
- la pièce P-5b comprend un 'contrat de vente de logiciel' pour le Logiciel en liaison avec la Marque. Toutefois le contrat contient une clause par laquelle le client reconnaît que Québec Inc demeure le propriétaire du Logiciel.

[16] M. Charette affirme que la référence SOL MAESTRO apparaissant sur les factures au haut du côté gauche réfère à la fois à la Marque et à la raison sociale de Québec Inc. À ce sujet il a produit un extrait du Registre des entreprises concernant Québec Inc. où M. Charrette y est désigné comme actionnaire principal et président. De plus SOL MEASTRO y apparaît à titre d'un des autres noms employés par Québec Inc.

[17] Quant à la mention Solist Technologies apparaissant sur les factures, M. Charette affirme qu'il s'agit d'une raison sociale de la compagnie Solist Inc. dont il affirme être le président-fondateur, et principal actionnaire le tout tel qu'il appert d'un extrait du Registre des entreprises.

[18] Concernant le lien qui existerait entre Solist Inc. et Québec Inc. je reproduis le contenu du paragraphe 19 de son affidavit :

19. Je peux affirmer que, en tant que président-fondateur, secrétaire et principal actionnaire de [Québec Inc.] et de la compagnie Solist Inc., je contrôle personnellement et exclusivement ces deux compagnies et, particulièrement ,

j'affirme que [Québec Inc.] contrôle directement les caractéristiques et la qualité des marchandises en lien avec la Marque, l'emploi, la publicité et l'exposition que fait la compagnie Solist Inc. de la Marque et, plus particulièrement, c'est moi qui voit personnellement à l'exploitation de la Marque par la compagnie Solist Inc;

[19] M. Charette affirme que les clients de Québec Inc. sont des entreprises privées, telles que des institutions financières, centres sportifs, commerces de détail, spas, centres de divertissement, hôtellerie, résidences et restaurants.

[20] Finalement M. Charette explique que la publicité du Logiciel portant la Marque et des mises à jour se fait via le site Internet de Québec Inc. et il a joint à son affidavit une copie de la page d'accueil du site de cette dernière. Toutefois la page d'accueil produite porte la date du 15 juin 2012 soit postérieure à la Période Pertinente.

#### Analyse des arguments de la partie requérante

[21] La partie requérante soulève trois arguments principaux :

- 1) La marque qui a été employée n'est pas la Marque;
- 2) Québec Inc. n'a pas employé la Marque en liaison avec le Logiciel au Canada. Si une entité peut revendiquer un tel emploi c'est Solist Inc. sous sa dénomination sociale Solist Technologies;
- 3) La Marque n'est pas employé en liaison avec le Logiciel mais plutôt, en supposant qu'il y ait eu emploi, en liaison avec des services ce qui n'est pas couvert par l'enregistrement.

#### *La marque employée*

[22] La partie requérante plaide que la Marque est une marque vocable et ce n'est pas celle qui est employée sur les différentes pièces produites par M. Charette. Ainsi elle prétend que nous retrouvons sur les pièces P-1, P-5 et P-8 la marque SOL MAESTRO & Dessin où le mot MAESTRO avec un 'M' stylisé en rouge est l'élément prédominant de la marque, le mot SOL apparaît dans un format plus petit et caché sous et à même le 'M' rouge stylisé, et sous les lettres 'AESTRO' nous retrouvons le slogan 'L'ambiance sensorielle'.

[23] Selon les prétentions de la partie requérante, du point de vue visuelle, la marque employée serait ‘M SOL AESTRO L’ambiance sensorielle’ ou ‘MAESTRO SOL L’ambiance sensorielle’. Ainsi la marque employée ne serait pas la Marque.

[24] Québec Inc. soutient que l’apparence figurative employée n’a pas pour effet de nier son usage sous forme verbale. Elle ajoute que toutes les caractéristiques de la marque verbale sont présentes. Au sujet de l’emploi de la forme stylisée de la lettre M, la disposition des mots SOL et ‘AESTRO’ et sur l’expression ‘l’ambiance sensorielle’ Québec Inc. se réfère à l’affaire *Nightingale Interloc c Prodesign Ltd* (1984), 2 CPR (3d) 535 (COMC). Le registraire avait conclu dans cette décision que l’ajout d’éléments à une marque, et les variations apportées à la marque enregistrée, ne mènent pas nécessairement à des conclusions de non usage de la marque dans sa forme enregistrée.

[25] Québec Inc. soutient que l’emploi de la Marque avec des éléments additionnels constitue un emploi de la marque si, comme première impression, le public est toujours en mesure de percevoir la Marque comme telle. De plus, selon elle, l’ajout d’éléments additionnels à la Marque n’est pas considéré comme une menace à sa protection si ceux-ci ne sont pas perçus comme faisant partie de la Marque. Québec Inc. soutient que nonobstant la présentation stylisée de la lettre ‘M’, le mot MAESTRO est clairement reconnaissable en soi dans la marque SOL MAESTRO.

[26] En ce qui concerne la présence de la portion ‘L’ambiance sensorielle’, Québec Inc. plaide que celle-ci est écrite dans un lettrage différent du reste de la Marque, en plus petit caractère et est purement descriptive. L’ajout d’éléments perçus par le consommateur comme purement descriptifs n’aurait pas pour effet d’affecter l’identité de la Marque.

[27] J’estime que le consommateur peut percevoir facilement le vocable SOL MAESTRO à l’intérieur de la marque graphique ci-haut reproduite. La mention ‘L’ambiance sensorielle’ est sans conséquence. La Marque n’a pas perdu son identité et est restée reconnaissable [voir *Canada (Registrar of Trade-marks) c Cie Internationale pour l’informatique CII Honeywell Bull, SA* (1985), CPR (3d) 523 (CAF)]. La mention ‘L’ambiance sensorielle’ peut être perçue comme un slogan ou tout au plus une marque de commerce distincte de la Marque. En

conséquence ‘L’ambiance sensorielle’ n’est pas susceptible d’induire le public en erreur, de le tromper ou de lui nuire de quelque façon que ce soit.

[28] Finalement la Marque apparaît sur les différents contrats produits comme pièce P-5 portant les titres: ‘contrat de vente de logiciel’, ‘contrat Sol Maestro’ et ‘contrat d’abonnement de base’.

[29] J’estime qu’il y a donc preuve d’emploi de la Marque durant la Période Pertinente.

#### *L’utilisateur de la Marque*

[30] Concernant l’utilisateur de la Marque, la partie requérante prétend que c’est Solist Inc. et non Québec Inc. qui en fait l’usage tel qu’en fait foi les références à cette entité ou sa raison sociale Solist Technologies que nous retrouvons aux pièces P-2, P-3, P5a-g et P-8. Ceci est confirmé par l’aveu de M. Charette au paragraphe 19 de son affidavit ci-haut reproduit.

[31] La partie requérante plaide qu’en vertu de l’article 50 de la Loi la seule façon que Québec Inc pourrait bénéficier de l’emploi de la Marque par Solist Inc. est la mise en place d’une licence entre Québec Inc. et Solist Inc. Selon la partie requérante l’absence de preuve de l’existence d’une telle licence serait fatale pour Québec Inc.

[32] Toutefois M. Charette affirme, et les extraits du Registre des entreprises le confirment, qu’il est le président et principal actionnaire de ces deux entités. Comme le souligne Québec Inc. dans ses représentations écrites, dans de telles circonstances il peut en être déduit qu’il existe une licence verbale ou écrite par laquelle le propriétaire de la marque exerce un contrôle direct ou indirect sur les caractéristiques ou la qualité des marchandises portant la marque [voir *Lindy c Canada (Registraire des marques de commerce)* 1999 CarswellNat 652 (CAF)].

[33] De plus dans notre cas M. Charette affirme non seulement qu’il est l’actionnaire principal et Président de Québec Inc et de Solist Inc. mais qu’il voit personnellement à l’exploitation de la Marque par cette dernière. D’ailleurs les contrats sont conclus avec Québec Inc. J’estime, dans les circonstances, que je peux présumer de l’existence d’une licence concernant l’emploi de la Marque, et qu’il y a un contrôle en place concernant l’emploi de la Marque. À ce sujet je réfère à l’arrêt *Petro-Canada c 2946661 Canada Inc* (1999), 83 CPR (3d) 129 (FCTD). Puisqu’il s’agit

d'une procédure sommaire l'affirmation sous serment de M. Charette qu'il exerçait le contrôle sur l'exploitation de la Marque est suffisante [voir *Federated Department Stores Inc c John Forsyth* (2000), 10 CPR (4th) 571 (COMC)].

[34] Ainsi je considère que l'emploi de la Marque par Solist Inc. bénéficie à Québec Inc. le tout selon les dispositions de l'article 50 de la Loi.

*Marque employée en liaison avec le Logiciel*

[35] La partie requérante soutient que la preuve démontre que la Marque a été employée en liaison avec des services de diffusion de musique d'ambiance et de louer ou d'accorder une licence pour un logiciel permettant à des tierces parties d'avoir accès à de la musique d'ambiance, et non en liaison avec le Logiciel.

[36] La partie requérante plaide que les contrats produits par M. Charette indiquent clairement qu'ils sont valides pour une période déterminée; que la propriété du Logiciel demeure en tout temps entre les mains de Québec Inc., étant la seule propriétaire de l'équipement de base (qui inclut le Logiciel par définition aux différents contrats). De plus les contrats contiennent une clause empêchant le cocontractant de vendre, céder, transférer la propriété du Logiciel ou de permettre l'usage du Logiciel à une tierce partie.

[37] Ainsi, selon la partie requérante, la preuve produite au dossier ne permet pas de conclure qu'il y a eu emploi de la Marque en liaison avec le Logiciel au sens de l'article 4(1) de la Loi.

[38] Tel que le souligne Québec Inc l'article 2 de la Loi définit une marque de commerce comme étant :

a) marque employée par une personne pour distinguer, ou de façon à distinguer , les marchandises fabriquées, vendues, données à bail, ou louées...par elle, des marchandises fabriquées, vendues, données à bail ou louées...par d'autres. (mes soulignements)

[39] Le Législateur a donc prévu la possibilité de louer des marchandises. Il y aura dans ce cas emploi de la marque en liaison avec les marchandises louées au sens de l'article 4(1) de la Loi.



[40] Je suis parfaitement conscient que le titre de certains contrats produits comme pièce P-5 n'est pas approprié. Toutefois le titre ne dicte pas la nature du contrat. Il faut se référer aux clauses du contrat pour en déceler la nature. Il ne fait aucun doute que les différents contrats produits comme pièce P-5 sont des contrats de licence d'usage du Logiciel et non de contrats de vente au sens propre du terme.

[41] Les contrats produits comme pièce P-5 font tous référence à la Marque. L'ordinateur contenant le Logiciel porte la Marque. Lors de l'ouverture du Logiciel l'image qui apparaît sur l'écran de l'ordinateur porte la Marque. Les factures produites portent la marque SOL MAESTRO & Dessin, soit la Marque tel que je l'ai conclu ci-haut. Les factures attestent la location du Logiciel.

[42] Je fais mien les propos de mon collègue M. Andrew Bene dans l'affaire *Fasken Martineau DuMoulin srl c Open Solutions DTS Inc* 2013 COMC 68 :

[TRADUCTION] Tel qu'il est indiqué dans *BMB Compuscience Canada Ltd c. Bramalea Ltd* (1988), 22 C.P.R. (3d) 561 (C.F. 1<sup>re</sup> inst.), ce type de logiciel institutionnel ne constitue pas un objet physique, de sorte que les entreprises de logiciels sont confrontées à des difficultés uniques lorsqu'elles tentent d'associer une marque de commerce à leur logiciel. En l'espèce, cependant, la Marque figurait sur le contrat de licence dont les acheteurs devaient prendre connaissance avant l'installation du logiciel et apparaissait à l'écran au moment de l'installation, comme en témoignent les copies d'écran jointes comme pièce F. Par conséquent, j'estime qu'avis de liaison était donné au sens du paragraphe 4(1) de la *Loi*.

[43] Dans les circonstances, j'estime que la Marque a été employée au Canada en liaison avec le Logiciel au sens de l'article 4(1) de la Loi durant la Période pertinente.

## Décision

[44] Dans l'exercice des pouvoirs qui m'ont été délégués en vertu des dispositions de l'article 63(3) de la *Loi*, l'enregistrement sera maintenu conformément aux dispositions de l'article 45 de la *Loi*.

---

Jean Carrière  
Membre  
Commission des oppositions des marques de commerce  
Office de la propriété intellectuelle du Canada