

TRADUCTION/TRANSLATION

PROCÉDURE FONDÉE SUR L'ARTICLE 45
MARQUE DE COMMERCE : VANTAGE
NUMÉRO D'ENREGISTREMENT : LMC 369,091

Le 30 août 2004, à la demande de Gowling Lafleur Henderson LLP (la partie requérante), le registraire a donné un avis suivant l'article 45 de la *Loi sur les marques de commerce* à Guardian Capital Group Limited, propriétaire inscrite de la marque de commerce susmentionnée.

La marque de commerce GUARDIAN VANTAGE est enregistrée en liaison avec :

Services financiers, nommément distribution de fonds mutuels.

Aux termes de l'article 45 de la *Loi sur les marques de commerce*, L.R.C. 1985, ch. T-13, le propriétaire inscrit de la marque doit indiquer, à l'égard de chacune des marchandises ou de chacun des services que spécifie l'enregistrement, si la marque de commerce a été employée au Canada 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. Dans la présente affaire, la période pertinente commence le 30 août 2001 et se termine le 30 août 2004. L'emploi de la marque de commerce en liaison avec les services est défini au paragraphe 4(2) de la Loi, lequel 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.

En réponse à l'avis du registraire, l'inscrivante a produit l'affidavit de C. Verner Christensen, vice-président, Finance et secrétaire de Guardian Capital Group Limited. Les deux parties ont déposé des plaidoyers écrits. Aucune audience n'a été tenue.

Au paragraphe 4 de l'affidavit, C. Verner Christensen déclare que l'inscrivante a employé la marque de commerce VANTAGE au Canada en liaison avec les services que spécifie

l'enregistrement : les services financiers, notamment la distribution de fonds mutuels. M. C. Verner Christensen présente en outre un bref historique des activités de collecte de fonds visant à recueillir des fonds pour la distribution des parts de fonds mutuels des **Fonds Guardian Vantage**. Il ressort de ce paragraphe que les Fonds **Guardian Vantage** se composent de cinq fonds mutuels qui ont été créés le 30 novembre 1988. La pièce « A » est une copie de la page couverture du prospectus d'émission de la société – la notice d'offre de placement privé employé pour recueillir des fonds afin de financer la distribution des parts de fonds mutuels des Fonds **Guardian Vantage**. Ce prospectus est daté du 9 janvier 1989.

Au paragraphe 5 de l'affidavit, C. Verner Christensen dit que la pièce « B » est constituée de copies conformes de deux pages des notices annuelles de l'inscrivante lesquelles, affirme-t-il, font mention de la marque de commerce VANTAGE. M. Christensen affirme que pareilles notices sont déposées auprès des autorités de réglementation des valeurs mobilières de toutes les provinces du Canada et que toute personne au Canada peut y avoir accès. Les notices annuelles sont datées du 24 septembre 2001 et du 28 août 2002. Sur ces notices, les mots Fonds d'action **Guardian Vantage**, soulignés, figurent après les termes 30 novembre 1988 — constitué par déclaration de fiducie.

La partie requérante fait valoir que l'inscrivante fait une simple affirmation selon laquelle elle a employé la marque de commerce en liaison avec les services, mais qu'elle ne dit pas que ledit emploi a eu lieu au cours de la période pertinente. Elle ajoute en outre que l'inscrivante n'a produit aucun élément de preuve établissant que la marque de commerce était employée au cours de la période pertinente, ainsi que l'exige le paragraphe 4(2) de la Loi.

La partie requérante fait valoir que le prospectus d'émission de la société (pièce « A ») et les notices annuelles (pièce « B ») ne peuvent pas être qualifiés d'« annonces », et que même s'ils pouvaient être considérés comme tels, l'inscrivante a omis de produire toute preuve établissant l'exécution des services au cours de la période pertinente. De plus, elle déclare que le prospectus d'émission de la société et les notices annuelles ne constituent

pas un emploi de la marque de commerce dans la pratique normale du commerce. Elle ajoute que de toute façon, quelle que soit la façon dont on considère la preuve, celle-ci établit clairement que la marque de commerce n'a pas été employée depuis 1991. À cet égard, elle fait observer qu'il ressort nettement de la pièce « B » de l'affidavit que le nom du fonds mutuel de l'inscrivante a été changé en 1991. Enfin, la partie requérante fait valoir que l'inscrivante n'a produit aucune preuve relative à « des circonstances spéciales » pour justifier le défaut d'emploi de la marque de commerce au cours de la période pertinente.

Le critère de l'emploi dans le cadre d'une procédure fondée sur l'article 45 est peu rigoureux (*Woods Canada Ltd. c. Lang Michener* (1996), 71 C.P.R. (3d) 477 (C.F. 1^{re} inst.), à la page 480), et il n'est pas nécessaire de produire une surabondance d'éléments de preuve pour répondre convenablement à un avis visé à l'article 45. Bien que des factures ne soient pas exigées (*Lewis Thomson & Sons Ltd. c. Rogers, Bereskin & Parr* (1988), 21 C.P.R. (3d) 483), il faut fournir au registraire suffisamment de faits pour lui permettre de conclure à l'existence de l'emploi de la marque de commerce en liaison avec les services que spécifie l'enregistrement, au cours de la période pertinente. Une simple déclaration portant que la marque est employée ne suffit pas [voir *Plough (Canada) Ltd. c. Aerosol Fillers Inc.* (1980), 53 C.P.R. (4th) 62].

Après examen de la preuve, je conviens avec la partie requérante que la preuve n'établit pas du tout l'emploi de la marque de commerce VANTAGE en liaison avec les services au cours de la période pertinente de façon à respecter les exigences du paragraphe 4(2) de la Loi.

Le prospectus figurant à la pièce « A » fournit des preuves d'activités de financement et M. Christensen a expliqué que les fonds recueillis ont servi à financer la distribution des parts de fonds mutuels des Fonds d'action **Guardian Vantage** — cinq fonds qui ont été créés en novembre 1988 — (je précise ici que j'ai des doutes quant à savoir si la marque GUARDIAN VANTAGE serait perçue comme un emploi de la marque VANTAGE. Toutefois, je n'ai pas besoin d'examiner plus à fond cette question étant donné la

conclusion à laquelle je suis arrivée dans la présente affaire). Je souligne que la « période de validité de l'offre » décrite dans le prospectus a pris fin le 2 février 1989, plus de douze ans avant la période pertinente. Par conséquent, ce document ne constitue pas une preuve de l'annonce ou de la distribution de fonds mutuels en liaison avec la marque de commerce GUARDIAN VANTAGE au cours de la période pertinente.

Quant à la pièce « B », soit les notices annuelles qui sont déposées chaque année auprès des autorités de réglementation des valeurs mobilières de toutes les provinces du Canada, elles parlent du Fonds d'action **Guardian Vantage** comme étant le nom original des fonds et énumèrent les modifications, dont celles apportées au nom des fonds, de 1991 à 2002. Je ne vois pas comment le dépôt de ces notices annuelles peut être considéré comme un emploi de la marque de commerce dans le cadre de la publicité ou de l'exécution des services et M. Christensen n'a pas fourni d'explications à cet égard.

En outre, le renvoi dans la pièce B à GUARDIAN VANTAGE est un renvoi à titre de « marque historique » plutôt que de marque de commerce active (à cet égard, je me fonde sur le plaidoyer écrit de l'inscrivante). En fait, l'inscrivante a concédé dans son plaidoyer écrit que le nom **Guardian Vantage** Equity Fund avait été changé en 1991 pour devenir **Guardian Growth Equity Fund**, qui a encore été changé en 2000 pour devenir **GGOF Guardian Canadian Equity Fund**, qui a finalement été modifié en 2002 pour devenir **GGOF Canadian Equity Fund** (c'est-à-dire le nom actuel du fonds). Par conséquent, compte tenu de ce qui précède, il semble clair que GUARDIAN VANTAGE ou le mot VANTAGE ne soit plus employé comme marque de commerce en liaison avec les services et n'a pas été ainsi employé depuis 1991. Le fait qu'il fasse partie de l'« historique » du fonds n'est pas considéré comme un emploi en liaison avec les services, conformément aux exigences de la Loi.

Étant donné que j'ai conclu que la preuve n'établit pas que la marque de commerce VANTAGE a été employée en liaison avec les services au cours de la période pertinente, ainsi que l'exige la Loi, et comme je constate qu'aucune circonstance spéciale ne justifie

un tel défaut d'emploi, je conclus que l'enregistrement de la marque de commerce doit être radié.

L'enregistrement numéro 369,091 sera radié conformément aux dispositions du paragraphe 45(5) de la Loi.

FAIT À GATINEAU (QUÉBEC), LE 19 DÉCEMBRE 2007.

D. Savard

Agente d'audience principale

Section de l'article 45