

## TRADUCTION/TRANSLATION

PROCÉDURE FONDÉE SUR L'ARTICLE 45  
MARQUE DE COMMERCE : GUARDIAN VANTAGE  
NUMÉRO D'ENREGISTREMENT : LMC 395,415

Le 3 mai 2005, 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 s'étend du 3 mai 2002 au 3 mai 2005. Ce qu'il faut entendre par emploi de la marque de commerce en liaison avec des services est ainsi défini au paragraphe 4(2) de la Loi :

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.

Aux paragraphes 4 à 7 de son affidavit, l'inscrivante fournit des renseignements au sujet d'une division qu'elle détient à 100 %, à savoir Guardian Capital LP. Les pièces jointes

mentionnées dans ces paragraphes sont cotées A-1, A-2, B-1, B-2, C-1, C-2 et D. Elles consistent en :

- des pages tirées du site Web de Guardian Capital LP qui précisent le profil de l'entreprise, ses activités commerciales et ses biens (**ces pages ne font pas mention de la marque de commerce GUARDIAN VANTAGE**),
- des pages tirées du site **answers.com** visant à décrire avec précision les activités de l'inscrivante (**ces pages ne font pas mention de la marque de commerce GUARDIAN VANTAGE**),
- des extraits d'une publication mensuelle intitulée « *Guardian Monthly: Canada* » tirés du site Web de Guardian Capital LP. (**La marque de commerce GUARDIAN VANTAGE ne figure nulle part sur ces extraits.**)
- une page tirée du site Web de Guardian Capital LP détaillant les caractéristiques de cinq types d'action canadienne fournis par Guardian Capital. (**Encore une fois, la marque de commerce GUARDIAN VANTAGE n'y figure pas.**)

Au paragraphe 8 de l'affidavit, C. Verner Christensen parle de la marque de commerce GUARDIAN VANTAGE. Il déclare que l'inscrivante a employé la marque de commerce au Canada en liaison avec les services que spécifie l'enregistrement : services financiers, nommément distribution de fonds mutuels. C. Verner Christensen fait 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 « E » 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 9 de l'affidavit, C. Verner Christensen dit que la pièce « F » 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. (Les notices font en fait référence à Guardian Vantage.) M. Christensen affirme que ces 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.

Le plaidoyer de la partie requérante peut être résumé comme suit :

- L'inscrivante n'a produit aucune preuve d'emploi ou d'exposition de la marque de commerce dans l'exécution ou l'annonce des services au cours de la période pertinente, ainsi que l'exige le paragraphe 4(2) de la Loi.
- L'emploi par Guardian Capital LP, décrit aux paragraphes 4 à 7 de l'affidavit, n'est pas un emploi et ne constitue pas un emploi de la marque de commerce GUARDIAN VANTAGE. En outre, tout emploi décrit aux paragraphes 4 à 7 de l'affidavit est effectué par CAPITAL LP et un tel emploi ne peut profiter à la propriétaire inscrite, aux termes de l'article 50 de la Loi.
- Le prospectus d'émission de la société (pièce « E ») et les notices annuelles (pièce « F »), qui font allusion à GUARDIAN VANTAGE, ne peuvent pas être qualifiés d'« annonces », et 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. Elle ajoute que de toute façon, quelle que soit la qualification attribuée aux pièces « E » et « F », la pièce « F » démontre clairement que la marque de commerce n'a pas été employée depuis 1991. À cet égard, elle fait observer qu'il ressort de la pièce « F » 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 de « circonstances spéciales » justifiant le défaut d'emploi de la marque 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<sup>re</sup> 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 pour démontrer l'emploi en liaison avec les marchandises et/ou services [voir *Plough (Canada) Ltd. c. Aerosol Fillers Inc.* (1980), 53 C.P.R. (4<sup>th</sup>) 62].

Après examen de la preuve, je suis entièrement d'accord avec la partie requérante que l'emploi décrit aux paragraphes 4 à 7 de l'affidavit n'est pas lié à la marque de commerce GUARDIAN VANTAGE. L'emploi des termes **Guardian**, **Guardian Capital Group**, **Guardian Capital Group Limited** et **Guardian Capital LP** (ainsi qu'il appert des pièces A-1, A-2, B-1, B-2, C-1, C-2 et D) ne constitue manifestement pas un emploi de la marque GUARDIAN VANTAGE. De plus, les paragraphes 4 à 7 parlent d'un emploi par Guardian Capital LP. Bien que M. Christensen dise que Guardian Capital LP est une « division » de l'inscrivante, l'inclusion de « LP » (société en commandite) dans le nom de cette entité indique qu'il s'agit d'une entité juridique distincte. En conséquence, même si les paragraphes 4 à 7 de l'affidavit établissaient l'emploi de la marque de commerce GUARDIAN VANTAGE, cet emploi serait considéré comme un emploi par un tiers et non comme un emploi par la propriétaire inscrite.

Je suis également d'accord avec la partie requérante que les paragraphes 8 et 9 de l'affidavit et les pièces E et F y jointes n'établissent aucunement l'emploi de la marque de commerce GUARDIAN VANTAGE en liaison avec les services au cours de la période pertinente, conformément aux exigences du paragraphe 4(2) de la Loi.

Le prospectus figurant à la pièce « E » 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 **Guardian Vantage** » — cinq fonds qui ont été créés en novembre 1988. Je souligne que la « période de validité de l'offre » définie dans ce

prospectus a pris fin le 2 février 1989, plus de treize 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 « F », 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 Fond d'action **Guardian Vantage** comme étant le nom original des fonds et énumèrent les modifications, dont les modifications apportées au nom des fonds entre 1991 et 2002. Je ne vois pas comment le dépôt de ces notices annuelles constitue l'annonce ou l'exécution des services, et M. Christensen n'a pas fourni d'explications à cet égard. Par conséquent, je ne puis conclure que ces notices établissent l'emploi ou l'exposition de la marque dans l'annonce ou l'exécution des services. De toute façon, il ressort de la pièce « F » que « Guardian Vantage » était la marque originale du fonds dont le nom a changé en 1991. Par conséquent, il semblerait que l'exposition de la marque « ancienne » ou « originale » dans les notices annuelles vise à informer et ne constitue pas un emploi de la marque de commerce GUARDIAN VANTAGE en liaison avec les services.

Compte tenu de ce qui précède, je conclus que l'inscrivante n'a pas établi l'emploi de la marque de commerce GUARDIAN VANTAGE en liaison avec les services au cours de la période pertinente et je constate qu'aucune circonstance spéciale ne justifie ce défaut d'emploi.

Par conséquent, l'enregistrement numéro 395,415 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

Division de l'article 45