

## TRADUCTION/TRANSLATION

PROCÉDURE EN VERTU DE L'ARTICLE 45  
MARQUE DE COMMERCE : ELECTRONIC GOURMET & DESSIN  
N° D'ENREGISTREMENT : 314,359

Le 11 juin 2001, à la demande MM. Sim & McBurney, le registraire a donné un avis suivant l'article 45 à Home Management Systems Inc., le propriétaire inscrit, à cette date, de la marque de commerce visée par l'enregistrement susmentionné.

L'enregistrement de la marque de commerce ELECTRONIC GOURMET & Dessin (montrée ci-dessous) vise un emploi en liaison avec les marchandises suivantes :

[TRADUCTION] Logiciel permettant de saisir, d'emmagasiner et d'extraire des recettes, menus, cartes des vins, informations nutritionnelles, informations sur la teneur en calories, informations sur les régimes spéciaux et informations alimentaires s'y rapportant, et brochures descriptives et didactiques sur la façon d'utiliser ledit logiciel.



Selon l'article 45 de la *Loi sur les marques de commerce*, le propriétaire inscrit d'une marque de commerce doit démontrer que la marque de commerce a été employée au Canada en liaison avec chacune des marchandises ou chacun des services que spécifie l'enregistrement à un moment quelconque au cours des trois ans précédant la date de l'avis, et doit, dans la négative, fournir 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 procédure, la période pertinente s'étend du 11 juin 1998 au 11 juin 2001.

En réponse à l'avis, l'affidavit de Eugene Hyworon, accompagné de pièces, a été produit.

Chaque partie a présenté des observations écrites et était représentée à l'audience.

Le titulaire de l'enregistrement a produit des éléments de preuve par le biais de ses observations écrites, mais ces éléments de preuve, comme l'a à juste titre fait valoir la partie à la demande de qui l'avis a été donné, devront être écartés parce qu'ils ont été produits après le délai prescrit par la loi pour la production des éléments de preuve du titulaire de l'enregistrement et qu'ils n'ont pas été fournis au moyen d'un affidavit ou d'une déclaration solennelle, comme l'exige le paragraphe 45(1) de la *Loi sur les marques de commerce*. Par conséquent, la facture (annexe A) et les imprimés du site Web CANOË (annexe B) joints aux observations écrites du titulaire de l'enregistrement, ainsi que tout nouvel exposé de faits présenté à même les observations écrites de celui-ci, ont été écartés.

Voyons maintenant les éléments de preuve au dossier, soit l'affidavit de Eugene Hyworon et les pièces qui y sont jointes.

Dans son affidavit, M. Hyworon déclare que la marque de commerce a été cédée à Steppe Enterprises Limited (ci-après « Steppe Enterprises ») en mars 1993, et il joint une copie de l'acte de cession. La cession a été inscrite sur le registre des marques de commerce le 21 janvier 2002.

M. Hyworon indique qu'en 1993, sa société a accordé à InfoTech Inc. (ci-après « InfoTech ») le droit de commercialiser le logiciel Electronic Gourmet auprès de fournisseurs de services Internet axés sur le style de vie. M. Hyworon déclare, au paragraphe 8 de l'affidavit, que Steppe Enterprises a accordé à InfoTech le droit d'utiliser le contenu du logiciel Electronic Gourmet dans un format de base de données se prêtant à la livraison par Internet et que, le 22 avril 1999, une lettre d'entente est intervenue entre Wellness Checkpoint, une division de InfoTech, et CANOE Limited partnership (ci-après « CANOË ») pour lancer un produit de santé comarqué en ligne. Dans cette entente, les deux parties ont convenu que chacune d'elles était autorisée à employer les droits d'auteur et les marques de commerce de l'autre à des fins promotionnelles, mais que la propriété de ces droits d'auteur et marques de commerce devait être clairement établie. Le 19 décembre 1999, un addenda à l'entente, par lequel InfoTech a accordé à CANOË le droit d'utiliser la base de données de recettes et de formules de repas du logiciel Electronic Gourmet, y compris le droit d'employer le nom, les logos et la marque de commerce Electronic Gourmet, a été signé. Au paragraphe 9 de l'affidavit, il est indiqué que InfoTech devait protéger les droits et la propriété de Steppe Enterprises et qu'elle devait charger CANOË d'établir correctement la propriété de la marque de commerce sur le site. Au paragraphe 10, il est déclaré que ce n'est qu'au moment de la réception de l'avis donné en vertu de l'article 45 que M. Hyworon a été informé que CANOË ne faisait pas ce qu'elle était censée faire, c'est-à-dire qu'elle n'établissait pas correctement, sur son site, que la marque de commerce Electronic Gourmet appartenait à Steppe Enterprises. M. Hyworon déclare que InfoTech a depuis fait savoir à CANOË qu'elle ne respectait pas ses engagements aux termes de l'entente initiale et de l'addenda signé en 1999 et il joint, comme pièce E, une lettre de InfoTech à CANOË, datée du

31 octobre 2001, dans laquelle les obligations de CANOË sont énoncées.

Aux paragraphes 12, 13 et 14 de son affidavit, il mentionne qu'en décembre 1999, InfoTech a enregistré les mots ELECTRONIC GOURMET comme parties de noms de domaine. Comme pièce F, il joint des copies des enregistrements et du renouvellement des noms de domaine choisis. Au paragraphe 14, il indique que l'adresse Web [www.electronicgourmet.com](http://www.electronicgourmet.com) permettra à l'internaute d'avoir accès au site Web Electronic Gourmet. Comme pièce H, il joint des imprimés du site Web.

Le principal argument de la partie à la demande de qui l'avis a été donné se résume ainsi :

[TRADUCTION] La preuve ne réussit pas à établir un « emploi » au sens de la *Loi sur les marques de commerce*; elle ne réussit pas à établir un emploi par le propriétaire ou par le titulaire d'une licence d'emploi conformément à l'article 50; et elle ne réussit pas à établir un emploi pendant la période pertinente. Elle ajoute que le propriétaire inscrit n'a absolument pas démontré d'emploi de la marque de commerce, telle qu'elle a été déposée, ni d'emploi en liaison avec les marchandises que spécifie l'enregistrement, et elle fait valoir qu'il n'a pas été prouvé que le défaut d'emploi était attribuable à des circonstances spéciales qui le justifient.

À l'audience, l'avocat du titulaire de l'enregistrement a admis que la preuve ne démontrait pas un emploi de la marque de commerce déposée de la manière prescrite par la *Loi sur les marques de commerce*. Il a convenu que les « brochures descriptives et didactiques sur la façon d'utiliser ledit logiciel » devaient être radiées de l'enregistrement de marque de commerce. Pour ce qui est des autres marchandises, il a fait valoir que la preuve de circonstances spéciales justifiant le défaut d'emploi de la marque de commerce en liaison avec celles-ci avait été faite.

Je suis d'accord pour dire que les « brochures descriptives et didactiques sur la façon d'utiliser ledit logiciel » doivent être radiées de l'enregistrement de marque de commerce puisque l'affidavit ne fait aucune mention de ces marchandises.

Pour ce qui est du « logiciel permettant de saisir, d'emmagasiner et d'extraire des recettes, menus, cartes des vins, informations nutritionnelles, informations sur la teneur en calories, informations sur les régimes spéciaux et informations alimentaires s'y rapportant », je pense que la preuve ne suffit pas à établir un emploi de la marque de commerce déposée en liaison avec celui-ci pendant la période pertinente de la manière prescrite par le paragraphe 4(1) de la *Loi*. Ce que la preuve semble démontrer, c'est qu'en 1993, le propriétaire inscrit a accordé à InfoTech le droit de commercialiser les marchandises visées par l'enregistrement (paragraphe 5 de l'affidavit) et que par la suite, il a donné à InfoTech la permission de transformer le contenu du logiciel en un format de base de données se prêtant à la livraison par Internet (pièce D et paragraphe 8 de l'affidavit). Il semble ressortir de ce qui précède et de l'ensemble de la preuve que InfoTech agissait simplement à titre de « mandataire » du propriétaire inscrit.

Le 14 décembre 1999 (soit pendant la période pertinente), Infotech a accordé à CANOË le droit d'utiliser le contenu de la base de données sur son site Web (pièce C), y compris le droit d'employer le nom, les logos et la marque de commerce Electronic Gourmet. CANOË devait payer un droit de licence de 750 \$ par mois pour avoir le droit d'utiliser la base de données Electronic Gourmet (pièce C). Selon moi, la concession par le mandataire du propriétaire inscrit à CANOË, le 14 décembre 1999, d'une licence à l'égard des marchandises (je suis disposée à

accepter qu'une base de données de recettes et de formules de repas permettant la recherche et se prêtant à la livraison par Internet puisse être qualifiée de logiciel) a été effectuée au nom du propriétaire inscrit, et on peut donc à juste titre soutenir que ladite concession équivalait à une cession des marchandises dans la pratique normale du commerce du titulaire de l'enregistrement. Par conséquent, je conclus qu'une cession des marchandises par leur propriétaire est survenue pendant la période pertinente. Ce que la preuve ne permet pas d'établir, cependant, c'est si, au moment de la cession des marchandises, la marque de commerce, telle qu'elle a été déposée, était liée aux marchandises à tel point qu'avis de liaison entre la marque de commerce et les marchandises a été donné à l'acheteur conformément au paragraphe 4(1) de la *Loi*.

M. Hyworon ne précise pas dans quelle mesure la marque de commerce, telle qu'elle a été déposée, était liée aux marchandises. Même si dans l'addenda du 14 décembre 1999 (pièce C), on mentionne « le nom, les logos et la marque de commerce Electronic Gourmet » et la « base de données Electronic Gourmet », la marque de commerce, telle qu'elle a été déposée, n'est montrée nulle part, et il n'est précisé nulle part que la marque de commerce, telle qu'elle a été déposée, apparaissait liée aux marchandises lorsque le droit d'utiliser la base de données sur son site Web a été accordé à CANOË. En outre, rien ne permet d'établir que la marque de commerce était liée aux marchandises lorsque celles-ci ont été livrées à CANOË dans un format de base de données.

Par conséquent, comme la preuve ne suffit aucunement à établir un emploi de la marque de commerce au Canada pendant la période pertinente d'une manière conforme au paragraphe 4(1) de la *Loi*, je conclus que la preuve de l'emploi n'a pas été faite.

La prochaine question sur laquelle je me pencherai consiste à déterminer s'il existe des circonstances spéciales justifiant le défaut d'emploi de la marque de commerce en liaison avec les marchandises visées par l'enregistrement.

L'expression « circonstances spéciales » s'entend de circonstances qui sont inhabituelles, rares ou exceptionnelles et de circonstances touchant le propriétaire pris individuellement, et pas nécessairement tous les commerçants : *John Labatt Ltd. c. The Cotton Club Bottling Co.*, 25 C.P.R. (2d) 115. On attribue aux « circonstances spéciales » le sens de particulier ou d'anormal, et celles-ci résultent de l'action de forces extérieures, par opposition aux actes volontaires du commerçant pris individuellement : *Noxzema Chemical Co. of Canada Ltd. c. Sheran Manufacturing Ltd. et al.*, 55 C.P.R. 147. Dans l'affaire *NTD Apparel Inc. c. Ravinsky Ryan*, C. F. 1<sup>re</sup> inst., jugement rendu le 25 juin 2003, dossiers T-239-02 et T-240-02, référence 2003 CFPI 780, Madame le juge Layden-Stevenson a déclaré ce qui suit :

Il faut examiner trois critères pour décider s'il existe des circonstances spéciales justifiant le défaut d'usage. Le premier touche à la période pendant laquelle la marque n'est pas employée. Le deuxième consiste à se demander si les raisons du défaut d'emploi étaient indépendantes de la volonté du propriétaire inscrit et le troisième à décider s'il existe une intention sérieuse de reprendre dans un bref délai l'emploi de la marque : *Registraire des marques de commerce c. Harris Knitting Mills Ltd.* (1985), 60 N.R. 380, 4 C.P.R. (3d) 488 (C.A.F.).

Dans *Ridout & Maybee c. Sealy Canada Ltd.* (1999), 171 F.T.R. 79, 87 C.P.R. (3d) 307 (C.F. 1<sup>re</sup> inst.), le juge Lemieux a examiné la décision *Harris Knitting Mills*, précitée, et a affirmé ce qui suit :

Il est utile de rappeler les faits saillants des motifs du jugement du juge d'appel Pratte dans *Harris Knitting Mills*, (précitée). À mon avis, le juge d'appel Pratte a établi les

éléments suivants :

- a) il est impossible de définir précisément les circonstances qui peuvent, selon le paragraphe 44(3) [actuellement 45(3)], justifier le défaut d'emploi;
- b) les circonstances justifiant le défaut d'emploi doivent être spéciales; c'est-à-dire des circonstances qui ne se retrouvent pas dans la majorité des affaires relatives au défaut d'emploi;
- c) la raison du défaut d'emploi ne peut être volontaire de la part du propriétaire inscrit; le défaut d'emploi doit être indépendant de la volonté du propriétaire; le propriétaire inscrit doit manifester qu'au moins un inconvénient sérieux justifie l'interruption d'emploi de la marque;
- d) la durée de l'emploi et la probabilité d'un défaut d'emploi continu constituent un facteur à considérer;
- e) les circonstances spéciales forment une exception à la règle générale en vertu de laquelle une marque de commerce qui n'est pas employée doit être radiée.

En ce qui concerne le premier critère, soit la période pendant laquelle la marque n'est pas employée, il est clair que la preuve ne réussit pas à démontrer que la marque de commerce, telle qu'elle a été déposée, a déjà été employée au Canada par le propriétaire actuel en liaison avec les marchandises visées par l'enregistrement de la manière prescrite par la *Loi sur les marques de commerce*.

Pour ce qui est de la question de savoir si le défaut d'emploi par le propriétaire actuel de la marque de commerce, *telle qu'elle a été déposée*, est attribuable à des circonstances indépendantes de sa volonté, il n'y a absolument rien dans la preuve qui tend à le démontrer. À l'audience, l'avocat du titulaire de l'enregistrement a laissé entendre que le propriétaire, n'ayant bénéficié d'aucun conseil professionnel, avait employé la marque de commerce dans le passé,



quoique d'une manière inappropriée, et qu'il tentait maintenant de corriger ses erreurs passées en tentant d'employer la marque de commerce de la bonne manière. L'avocat s'est fondé sur la pièce H, jointe à l'affidavit, pour démontrer que le propriétaire avait bien l'intention d'aller de l'avant et d'employer la marque de commerce d'une manière conforme aux exigences de la *Loi*.

Concernant l'« emploi » dans le passé, je ne vois pas à quel « emploi » l'avocat faisait allusion. Je suis néanmoins d'avis que la raison fournie par l'avocat du propriétaire inscrit ne peut justifier le défaut du titulaire de l'enregistrement d'employer la marque de commerce, telle qu'elle a été déposée, en liaison avec les marchandises de la manière prescrite par le paragraphe 4(1) de la *Loi*. Cependant, si l'avocat du propriétaire inscrit faisait allusion à l'emploi allégué sur le site Web de CANOË, où CANOË n'a censément pas établi correctement la propriété de la marque de commerce même si elle devait le faire aux termes de la lettre du 17 décembre 1999 (pièce D), ce défaut d'emploi « technique » aurait probablement pu être justifié du fait qu'il s'agissait clairement d'une erreur de la part de CANOË, mais seulement s'il s'était agi de l'emploi de la marque de commerce, *telle qu'elle a été déposée*. Malheureusement, M. Hyworon a omis de faire la preuve de l'emploi sur le site Web CANOË pendant la période pertinente.

Quant à la question de savoir si le titulaire de l'enregistrement a démontré une intention sérieuse d'employer, dans un avenir proche, la marque de commerce en liaison avec les marchandises visées par l'enregistrement, l'avocat du propriétaire inscrit s'est appuyé sur la déclaration faite au paragraphe 14 et à la pièce H de l'affidavit Hyworon. Au paragraphe 14, M. Hyworon déclare ce qui suit :

[TRADUCTION] L'adresse Web [www.electronicgourmet.com](http://www.electronicgourmet.com) permettra à l'internaute d'avoir accès au site Web Electronic Gourmet. Au bas de chaque page du site Web où les renseignements se trouvent, il est écrit « Electronic Gourmet® est une marque de commerce déposée de Steppe Enterprises Ltd ». Vous trouverez ci-joint, comme pièce H, des imprimés du site Web montrant la marque de commerce au bas de la page.

Sur les imprimés du site Web, l'inscription suivante apparaît :

« <http://demo.wellnesscheckpoint.com/v5news/Plugins/Recipes/index.asp> 11/29/01 » (c'est moi qui souligne).

Je dois convenir avec la partie à la demande de qui l'avis a été donné que ce que le paragraphe 14 démontre et ce que l'inscription qui apparaît sur les imprimés semble indiquer, c'est que le propriétaire inscrit a l'intention d'avoir, à un moment quelconque dans l'avenir, un site Web qui fera mention de la marque de commerce déposée en liaison avec une base de données de recettes et d'idées de menus. Cependant, M. Hyworon ne précise pas quand ce site Web entrera en service. Par conséquent, nous ignorons quand l'emploi dont il est fait mention commencera. En outre, comme l'a fait remarquer la partie à la demande de qui l'avis a été donné, l'emploi projeté de la marque de commerce ne semble pas être en liaison avec des marchandises de la manière prescrite par la *Loi*. À cet égard, je note que rien dans les imprimés du site Web et rien dans l'affidavit n'indique que le titulaire de l'enregistrement vendra cette marchandise ou accordera un droit d'utiliser la marchandise à qui que ce soit. Par conséquent, l'emploi projeté pourrait même ne pas constituer un emploi de la marque de commerce en liaison avec des marchandises. Il se pourrait que l'emploi projeté concerne un service, soit celui de donner accès à une collection de recettes et de menus dans un format de base de données permettant la recherche, alors que

l'enregistrement visé par la présente procédure ne vise pas des services. D'après la preuve fournie, je conclus que le propriétaire inscrit n'a pas réussi à faire la preuve de son intention d'employer, dans un avenir proche, la marque de commerce en liaison avec les marchandises d'une manière conforme à la *Loi sur les marques de commerce*.

Ayant conclu qu'il n'a pas été prouvé que le défaut d'emploi de la marque de commerce, telle qu'elle a été déposée, en liaison avec le « logiciel permettant de saisir, d'emmagasiner et d'extraire des recettes, menus, cartes des vins, informations nutritionnelles, informations sur la teneur en calories, informations sur les régimes spéciaux et informations alimentaires s'y rapportant », depuis 1993 et pendant la période pertinente, était attribuable à des circonstances spéciales le justifiant, je conclus que l'enregistrement de marque de commerce doit être radié.

L'enregistrement n° 314,359 sera radié conformément aux dispositions du paragraphe 45(5) de la *Loi*.

FAIT À GATINEAU (QUÉBEC), CE 23<sup>e</sup> JOUR D'OCTOBRE 2003.

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