

**INSTANCE FONDÉE SUR L'ARTICLE 45
MARQUE DE COMMERCE ICON INTERNATIONAL
ENREGISTREMENT N° LMC 460,035**

Le 14 septembre 1999, à la demande de Goodman Phillips Vineberg, le registraire a adressé un avis en application de l'article 45 à Icon International Inc., propriétaire inscrit de l'enregistrement de la marque de commerce ci-haut mentionnée.

La marque de commerce ICON INTERNATIONAL est enregistrée pour être employée en liaison avec les services qui suivent :

[TRADUCTION] Services d'échange, nommément fournir des services de troc permettant à des entreprises d'échanger des biens et services, incluant des annonces dans les médias pour d'autres biens et services incluant des annonces dans les médias et des services financiers, nommément en fournissant une source de financement aux entreprises en échange d'inventaires excédentaires, de surplus de production future, de titres ou autres valeurs mobilières ou autres éléments d'actif excédentaires.

L'affidavit de Lance B. Lundberg a été déposé, accompagné de pièces, en réponse à l'avis. Seul le déposant a présenté des observations écrites. Aucune des parties n'a demandé la tenue d'une audience.

Dans son affidavit, M. Lundberg déclare être le président de la société déposante. Il allègue que la marque a été employée de manière continue au Canada en liaison avec les services enregistrés tout au long de la période pertinente de trois ans. Il a indiqué que la marque de commerce est portée sur les factures et il a déposé à titre de pièce A des échantillons de factures pour la période de 1996 à 1999 et qui, selon lui, attestent l'emploi de la marque de commerce et la prestation de services.

Il ajoute que la marque de commerce figure également sur du matériel publicitaire et sur d'autres articles présentés et utilisés, directement ou indirectement, pour la prestation de services et, à titre d'exemples, il produit un contrat de crédit avec un client canadien daté du 20 septembre

1999, une copie d'une brochure de marketing destinée aux clients canadiens, un échantillon de papier à en-tête utilisé par la demanderesse dans le cours de ses affaires avec ses clients canadiens et copie d'une brochure de marketing distribuée à ses clients canadiens.

Aucune des factures ne porte la marque de commerce telle qu'enregistrée. L'inscription suivante figure au haut de chaque facture :

ICON
International Inc.
2 Stamford Plaza, 8th Floor
281 Tresser Boulevard
Stamford, CT 06901

L'emploi démontré est celui de la marque de commerce « ICON » tout comme l'emploi du nom commercial ou de la dénomination de la société « Icon International Inc. » (*Road Runner Trailer Mfg. Ltd. c. Road Runner Trailer Co. Ltd. et al.*, [1984] 1 C.P.R. (3d) 443 (CF 1^{re} inst.)

Cependant, l'emploi démontré sur les factures ne représente pas l'emploi de la marque de commerce enregistrée ICON INTERNATIONAL « en soi ».

Le contrat, produit comme pièce B, démontre le nom commercial Icon International Inc. ou sa forme abrégée ICON. La marque de commerce enregistrée ICON INTERNATIONAL « en soi » ne s'y trouve aucunement.

La brochure, déposée comme pièce C, porte sur la page frontispice le nom de la demanderesse Icon International Inc. Cependant, à l'intérieur de la brochure, il est fait mention de « ICON INTERNATIONAL », et je suis d'avis qu'un tel emploi est un emploi tant de la marque de commerce que dénomination sociale dans la publicité des services enregistrés.

Comme M. Lundberg a précisé que cette brochure est utilisée auprès de ses clients canadiens et qu'il a démontré que les services ont été offerts aux clients canadiens au cours de la période pertinente, je suis prête à admettre qu'une telle brochure a été fournie à ses clients canadiens au cours de la période pertinente.

Comme la brochure démontre que la marque de commerce était employée lorsque les services enregistrés étaient annoncés, je conclus que l'emploi démontré est conforme aux dispositions du paragraphe 4(2) de la Loi.

Par conséquent, et compte tenu de la preuve présentée, je conclus que l'enregistrement de la marque de commerce devrait être maintenu.

L'enregistrement n° 460,035 sera maintenu conformément aux dispositions du paragraphe 45(5) de la Loi.

FAIT À HULL (QUÉBEC), LE 09^e MAI 2001

D. Savard
Agente d'audience principale
Article 45