



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

Référence : 2014 COMC 64
Date de la décision : 2014-03-20

TRADUCTION

**DANS L'AFFAIRE DE LA PROCÉDURE DE
RADIATION EN VERTU DE L'ARTICLE 45, engagée à
la demande de Clark Wilson LLP, visant l'enregistrement
n° LMC269,495 de la marque de commerce SPEED au
nom de Genesistems, Inc.**

[1] Le 23 décembre 2011, à la demande de Clark Wilson LLP, le registraire des marques de commerce a donné l'avis prévu à l'article 45 de la *Loi sur les marques de commerce* LRC 1985, ch. T-13 (la Loi) à Genesistems, Inc., (la Propriétaire), la propriétaire inscrite de l'enregistrement n° LMC269,495 de la marque de commerce SPEED (la Marque).

[2] La Marque est enregistrée pour emploi en liaison avec les marchandises [TRADUCTION] « logiciels informatiques ».

[3] L'article 45 de la Loi exige que le propriétaire inscrit de la marque de commerce indique, à l'égard de chacune des marchandises décrites dans l'enregistrement, si la marque de commerce a été employée au Canada à un moment quelconque au cours des trois années précédant immédiatement la date de l'avis et, dans la négative, qu'il précise la date à laquelle la marque a ainsi été employée en dernier lieu et la raison de son défaut d'emploi depuis cette date. En l'espèce, la période pertinente pour établir l'emploi s'étend du 23 décembre 2008 au 23 décembre 2011.

[4] La définition pertinente d'« emploi » en liaison avec des marchandises est énoncée à l'article 4(1) de la Loi :

4(1) Une marque de commerce est réputée employée en liaison avec des marchandises si, lors du transfert de la propriété ou de la possession de ces marchandises, dans la pratique normale du commerce, elle est apposée sur les marchandises mêmes ou sur les colis dans lesquels ces marchandises sont distribuées, ou si elle est, de toute autre manière, liée aux marchandises à tel point qu'un avis de liaison est alors donné à la personne à qui la propriété ou possession est transférée.

[5] Il est bien établi que l'article 45 de la Loi a pour objet et portée d'offrir une procédure simple, sommaire et expéditive pour éliminer le « bois mort » du registre et qu'à ce titre, la norme de preuve à laquelle le propriétaire inscrit doit satisfaire est peu exigeante [*Uvex Toko Canada Ltd c. Performance Apparel Corp* (2004), 31 CPR (4th) 270 (CF)].

[6] En réponse à l'avis du registraire, la Propriétaire a produit l'affidavit d'Eric Muench, président de la Propriétaire, souscrit le 5 mars 2012. Aucune des parties n'a produit de représentations écrites; aucune audience n'a été tenue.

[7] Dans son affidavit, M. Muench atteste que la Propriétaire est une société des États-Unis qui [TRADUCTION] « fournit à ses clients des solutions matérielles et logicielles durables axées sur la croissance » depuis plus de 34 ans et que la Propriétaire conçoit [TRADUCTION] « des systèmes logiciels complets et intégrés pour la restauration, la distribution, les services professionnels et la fabrication, tous pourvus de systèmes comptables complets ». Il explique que la Propriétaire a fait l'acquisition de la Marque en 2004 et qu'elle a depuis employé la Marque de façon continue au Canada par l'entremise de sa division logicielle TOM.

[8] Relativement à la pratique normale du commerce de la Propriétaire, M. Muench atteste que, au Canada, la Propriétaire vend généralement ces logiciels à des dépositaires pour des périodes renouvelables d'un an et permet à ces dépositaires de vendre des sous-licences d'utilisation aux utilisateurs finaux. Il explique que ces dépositaires canadiens remettent à la Propriétaire un « Software Sublicense Report » [rapport de sous-licence de logiciels], qui comprend le nom de l'utilisateur final et le nom du produit logiciel qui a été revendu. Il atteste en

outre que la Propriétaire vend également ses logiciels directement à des utilisateurs finaux au Canada par l'entremise de son dépositaire canadien, Progressive Software, qui est situé à Windsor, en Ontario.

[9] Pour étayer son assertion d'emploi de la Marque pendant la période pertinente, M. Muench a fourni les pièces suivantes :

- La pièce B est formée d'une copie d'un « Software Partner Agreement » [accord de partenariat relatif aux logiciels] intervenu entre la Propriétaire, représentée par sa division logicielle TOM, et A&T Systems Inc., une société basée à Vancouver. Bien que l'accord porte une date antérieure à la période pertinente, M. Muench atteste que l'accord a été renouvelé au cours de la période pertinente. À cet égard, il a joint, comme pièce C, une copie de l'accord intitulé « Software License Renewal » [renouvellement de licence de logiciel], lequel porte une date comprise dans la période pertinente, ainsi qu'un document connexe indiquant que SPEED est l'un des produits logiciels visés par l'accord. Le renouvellement a eu lieu pendant la période pertinente et il est indiqué dans l'accord que la licence [TRADUCTION] « vise toutes les gammes de produits logiciels TOM, y compris SPEED ».
- La pièce D est formée d'une copie d'un « Software Sublicense Report » [rapport de sous-licence de logiciel] dont la date est comprise dans la période pertinente; ce rapport porte l'estampille « PAID » [payé] et concerne la vente de logiciels informatiques SPEED, tel qu'il appert de la description de produit. Le rapport a été préparé par Progressive Software, le dépositaire canadien de la Propriétaire, et comprend le nom de l'utilisateur final, Country Depot, lequel est situé à Napanee, en Ontario. M. Muench atteste que ce rapport est représentatif des rapports reçus pendant la période pertinente. M. Muench a également joint, comme pièce E, une copie de la facture datant de la période pertinente, qui, atteste-t-il, a été émise relativement à la vente susmentionnée dont fait état le rapport produit comme pièce D.

- La pièce F est formée d'une copie d'un formulaire intitulé « Software Product Registration » [enregistrement de produit logiciel] qui, atteste M. Muench, a été transmis à Progressive Software et à Country Depot relativement à la vente susmentionnée dont font état les pièces D et E. Je souligne que la Marque figure sur la ligne « Product ID » [identification du produit].
- Enfin, la pièce G est constituée d'un spécimen de copie d'écran qui, atteste M. Muench, est représentatif de ce qui s'affichait à l'écran d'un ordinateur pendant la période pertinente lorsqu'un utilisateur final ouvrait le logiciel de la Propriétaire. Je souligne que la Marque figure bien en vue dans cette copie d'écran et que la Propriétaire est identifiée comme la source du logiciel.

[10] Tel qu'il est indiqué dans *BMB Compuscience Canada Ltd c. Bramalea Ltd* reflex, (1988), 22 CPR (3d) 561 (CF 1^{re} 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, comme le démontrent les pièces C à F, la Marque figurait sur les divers accords de licence et formulaires de sous-licence dont les acheteurs du logiciel devaient prendre connaissance avant d'installer le logiciel et avis de liaison était également donné lorsque la Marque s'affichait à l'écran au moment de l'installation, tel qu'il appert de la pièce G. Par conséquent, j'estime que l'avis de liaison requis était donné conformément à l'article 4(1) de la Loi.

[11] Compte tenu de ce qui précède, je suis convaincu que la Propriétaire a établi l'emploi de la Marque en liaison avec des « logiciels informatiques » au sens des articles 4(1) et 45 de la Loi, au cours de la période pertinente.

Décision

[12] En conséquence, 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.

Andrew Bene
Agent d'audience
Commission des oppositions des marques de commerce
Office de la propriété intellectuelle du Canada

Traduction certifiée conforme
Judith Lemire, trad.