

## TRADUCTION/TRANSLATION

PROCÉDURE FONDÉE SUR L'ARTICLE 45  
concernant l'enregistrement n° LMC 453 566 pour la marque de commerce  
CROSSWORLD inscrite au nom de Crossworld Software, Inc.

Le 20 octobre 1999, le registraire, à la demande de MM. Smart et Biggar, a donné l'avis visé à l'article 45 à Crossworld Software, Inc., le propriétaire inscrit de la marque de commerce indiquée ci-dessus. La marque de commerce CROSSWORLD a été déposée pour être employée en liaison avec les marchandises suivantes : « (1) Logiciel », et les services suivants : « (1) Conseil en informatique ».

Seule la partie requérante a produit un plaidoyer écrit dans le cadre de la présente procédure. Les deux parties étaient représentées lors de l'audition orale.

L'article 45 de la *Loi sur les marques de commerce*, L.R.C. (1985), ch. T-13 (la Loi), exige que le propriétaire inscrit de la marque de commerce démontre que celle-ci a été employée à un moment quelconque au cours des trois ans précédant la date de l'avis visé à l'article 45 à l'égard de chacune des marchandises ou de chacun des services spécifiés dans l'enregistrement. La période pertinente en l'espèce s'étend donc du 20 octobre 1996 au 20 octobre 1999. S'il ne peut pas démontrer que la marque a été employée pendant cette période, le titulaire de l'enregistrement doit établir la date à laquelle elle a été employée en dernier lieu et préciser la raison de son défaut d'emploi depuis cette date.

Le titulaire de l'enregistrement, Crossworld Software Inc., a fourni, en réponse à l'avis visé à l'article 45, l'affidavit de Philip Azimov, un cadre de la ville de Dollard-des-Ormeaux (Québec) dûment autorisé à le représenter. M. Azimov déclare, au paragraphe 2 de son affidavit, que la marque de commerce CROSSWORLD a été employée au Canada par le titulaire de l'enregistrement, dans la pratique normale du commerce, en liaison avec les marchandises, à savoir un logiciel, pendant la période de trois ans précédant la date de l'avis. Il explique, au paragraphe 4, que le titulaire de l'enregistrement accorde, dans la pratique normale du commerce, le droit de fabriquer et de distribuer son logiciel portant la marque à des tiers qui, à leur tour, le

vendent et le distribuent à des détaillants à des fins de revente.

Le logiciel conçu par le titulaire de l'enregistrement et faisant l'objet de la marque est décrit au paragraphe 5 de l'affidavit. Aux paragraphes 6 et 7, M. Asinov [*sic*] affirme qu'en mars 1997 ou à peu près à cette époque le titulaire de l'enregistrement a accordé le droit de fabriquer et de distribuer le logiciel en question à Gametek Inc. et que, au moins à compter de décembre 1997, cette entreprise l'a vendu et l'a distribué à des magasins de détail au Canada qui, à leur tour, l'ont vendu au public. Une copie de l'emballage du logiciel qui a été vendu et distribué par GameTek Inc. au Canada est jointe à l'affidavit de M. Asinov sous la cote R-1. M. Asinov déclare, au paragraphe 9, que le logiciel mentionné au paragraphe 5 a ensuite, au cours de l'année 1998, été vendu et distribué par Softkey Multimedia Inc. à des détaillants au Canada qui, à leur tour, l'ont vendu au public. Une copie de l'emballage du logiciel qui a été vendu et distribué à des détaillants au Canada par Softkey Multimedia Inc. au cours de l'année 1998 est jointe à l'affidavit de M. Asinov sous la cote R-2. M. Asinov déclare également, au paragraphe 12 de son affidavit, que, en plus de la distribution et de la vente du logiciel en question au Canada par GameTek, Inc. et Softkey Multimedia Inc., le titulaire de l'enregistrement a conçu et vendu une version en ligne sur Internet de son logiciel de jeux de lettres, de mots croisés et de mots cachés dans lequel apparaît clairement la marque « CROSSWORLD ».

Les arguments invoqués par la partie requérante peuvent être résumés de la manière suivante. En premier lieu, la partie requérante prétend qu'il n'a pas été démontré que la marque a été employée en liaison avec chacune des marchandises et chacun des services spécifiés dans l'enregistrement. En deuxième lieu, elle soutient que, si la marque a été employée, ce n'est pas par le titulaire de l'enregistrement conformément à l'article 50 de la Loi. Elle soutient finalement que toute ambiguïté dans la preuve du titulaire de l'enregistrement devrait être interprétée à l'encontre de celui-ci. J'aborderai maintenant chacun de ces arguments.

Lors de l'audition orale, le représentant du titulaire de l'enregistrement a reconnu qu'il n'a pas été démontré que la marque a été employée en liaison avec les services spécifiés dans

l'enregistrement. En conséquence, les services « conseil en informatique » doivent être rayés de l'enregistrement.

Pour ce qui est des marchandises spécifiées dans l'enregistrement, je suis convaincue que l'emploi de la marque au Canada pendant la période pertinente a été démontré. M. Asinov déclare clairement à cet égard que la marque a été employée au Canada pendant la période pertinente, et il a joint à son affidavit des exemples d'emballage du logiciel vendu et distribué par GameTek Inc. et Softkey Multimedia Inc. au Canada pendant la période pertinente, sur lesquels apparaît clairement la marque CROSSWORLD. M. Asinov déclare également qu'il a lui-même acheté dans un magasin de Montréal un exemplaire du logiciel CROSSWORLD distribué par Softkey Multimedia Inc. au cours de l'année 1998. Je suis convaincue que, aux fins de la procédure visée à l'article 45, cette preuve établit que la marque a été employée au sens du paragraphe 4(1) de la Loi.

Il faut ensuite déterminer si la marque a été employée par le titulaire de l'enregistrement ou par un licencié conformément à l'article 50 de la Loi. En ce qui concerne la question de savoir si la marque a été employée par le titulaire de l'enregistrement, le représentant de celui-ci a fait valoir que les paragraphes 2, 5 et 12 de l'affidavit de M. Asinov sont suffisants pour établir cet emploi. En plus de déclarer que la marque a été employée au Canada par le titulaire de l'enregistrement, dans la pratique normale du commerce, en liaison avec le logiciel, le représentant fait remarquer que M. Asinov affirme dans son affidavit que le titulaire de l'enregistrement a conçu et vendu une version en ligne sur Internet de son logiciel de jeux de mots dans lequel apparaît clairement sa marque de commerce.

Je constate que M. Asinov a aussi déclaré, au paragraphe 13 de son affidavit, que cette version en ligne avait été partagée, en septembre 1997, avec le Los Angeles Times Syndicate, qui, au moins à compter de janvier 1998, a offert sur son propre site web, à toute personne au Canada, la possibilité de le télécharger et de l'utiliser. Comme l'a fait remarquer le représentant de la partie requérante cependant, M. Asinov n'explique pas ce qu'il entend par [TRADUCTION] « partagée ». Bien qu'il affirme que la marque CROSSWORLD figure

clairement dans le programme, il ne précise pas quel est le nom du propriétaire qui y est indiqué (le nom du titulaire de l'enregistrement ou seulement le nom du Los Angeles Times Syndicate).

Par conséquent, je ne suis pas convaincue que c'est le titulaire de l'enregistrement qui a employé la marque.

Pour ce qui est de la question de savoir si la marque a été employée en vertu d'une licence conformément au paragraphe 50(1) ou 50(2) de la Loi, voici le texte de ces dispositions :

50. (1) Pour l'application de la présente loi, si une licence d'emploi d'une marque de commerce est octroyée, pour un pays, à une entité par le propriétaire de la marque, ou avec son autorisation, et que celui-ci, aux termes de la licence, contrôle, directement ou indirectement, les caractéristiques ou la qualité des marchandises et services, l'emploi, la publicité ou l'exposition de la marque, dans ce pays, par cette entité comme marque de commerce, nom commercial -- ou partie de ceux-ci -- ou autrement ont le même effet et sont réputés avoir toujours eu le même effet que s'il s'agissait de ceux du propriétaire.

(2) Pour l'application de la présente loi, dans la mesure où un avis public a été donné quant à l'identité du propriétaire et au fait que l'emploi d'une marque de commerce fait l'objet d'une licence, cet emploi est réputé, sauf preuve contraire, avoir fait l'objet d'une licence du propriétaire, et le contrôle des caractéristiques ou de la qualité des marchandises et services est réputé, sauf preuve contraire, être celui du propriétaire.

Bien que l'auteur de l'affidavit ne déclare pas expressément que Gametek, Inc. ou Softkey Multimedia Inc. sont des licenciés autorisés à employer la marque, je suis disposée à inférer du libellé de l'affidavit de M. Asinov que c'est effectivement le cas. À cet égard, M. Asinov mentionne, au paragraphe 4 de son affidavit, que le titulaire de l'enregistrement accorde le droit de fabriquer son logiciel et de le distribuer à des tiers en employant la marque de commerce, lesquels le vendent et le distribuent ensuite à des détaillants à des fins de revente. Au paragraphe 6, M. Asinov déclare qu'en mars 1997 ou à peu près à cette période le titulaire de l'enregistrement a accordé le droit de fabriquer et de distribuer le logiciel **en question** (le paragraphe 5 parle d'un logiciel de jeux de mots conçu sous la marque CROSSWORLD) à Gametek Inc. Il ajoute, au paragraphe 9, que le logiciel dont il est question au paragraphe 5 a ensuite, au cours de l'année 1998, été vendu et distribué par Softkey Multimedia Inc. à des détaillants au Canada qui l'ont, à leur tour, vendu au public. Il déclare, aux paragraphes 8 et 9, que le logiciel vendu et distribué par GameTek Inc. et Softkey Multimedia Inc. a été emballé, vendu et distribué au Canada dans des emballages sur lesquels apparaît clairement la marque CROSSWORLD (comme le montrent les pièces R-1 et R-2). Je suis disposée à déduire de ces faits qu'une licence d'emploi de la marque CROSSWORLD au Canada a été octroyée à Gametek Inc. et à SoftKey Multimedia Inc. par le titulaire de l'enregistrement ou que ces entreprises

étaient autorisées par ce dernier à employer la marque.

Le fait qu'un tiers ait pu employer la marque en vertu d'une licence octroyée par le titulaire de l'enregistrement n'est cependant pas suffisant en soi pour conclure que l'emploi est conforme à l'article 50. Comme il a été mentionné précédemment, cette disposition exige qu'il y ait, aux termes de la licence, contrôle direct ou indirect des caractéristiques ou de la qualité des marchandises ou des services (par. 50(1)) ou qu'un avis public soit donné quant à l'identité du propriétaire et au fait que l'emploi d'une marque de commerce fait l'objet d'une licence (par. 50(2)).

Le représentant du titulaire de l'enregistrement a reconnu, lors de l'audition orale, qu'il n'y a aucune déclaration de l'auteur de l'affidavit (ni aucune autre preuve) du fait que le titulaire de l'enregistrement contrôle, directement ou indirectement, les caractéristiques ou la qualité des marchandises au sens du paragraphe 50(1) de la Loi. Même si M. Asinov n'affirme pas expressément que le titulaire de l'enregistrement contrôle sa marque, je suis d'avis que ce contrôle peut être déduit des faits. À cet égard, je suis disposée à déduire du fait que le logiciel a été conçu par le titulaire de l'enregistrement qu'il est fabriqué en conformité avec les exigences de celui-ci. En outre, il y a sur l'emballage (qui est décrit plus en détail plus loin) un avis concernant le droit d'auteur du titulaire de l'enregistrement, avec la mention [TRADUCTION] « toutes les autres marques appartiennent à leur propriétaire respectif ». En conséquence, je suis convaincue, à la lumière des faits, que le titulaire de l'enregistrement contrôle les caractéristiques ou la qualité des marchandises au sens du paragraphe 50(1) de la Loi.

Même si je n'étais pas convaincue que la preuve est conforme au paragraphe 50(1) de la Loi, il n'y aurait aucun doute dans mon esprit que les conditions du paragraphe 50(2) sont remplies. Dans le coin supérieur gauche de l'emballage produit sous la cote B, la marque CROSSWORLD est suivie de la mention [TRADUCTION] « MC ». Le paragraphe figurant dans le coin supérieur droit de l'emballage commence par les mots : [TRADUCTION] « Vous vous amusez pendant des heures tout en vous instruisant avec ces deux nouveaux jeux de

Crossworld ... ». La note suivante figure dans le coin inférieur gauche de l'emballage :

[TRADUCTION] © 1996 SoftKey Multimedia Inc., une filiale de SoftKey International Inc. © 1995 CrossWorld Software, Inc. © 1996 CompuServe Incorporated. Tous droits réservés. SoftKey est une marque déposée de SoftKey Multimedia Inc. et GameTek est une marque de GameTek, Inc. CompuServe et Win(IM sont des marques déposées de CompuServe Inc. Microsoft Windows et le logo Windows sont des marques déposées de Microsoft Corporation. Toutes les autres marques appartiennent à leur propriétaire respectif. L'utilisation de ce produit est soumise à certaines restrictions et limitations de garantie prévues par le contrat de licence contenu dans la documentation.

À mon avis, l'emballage produit sous la cote B est suffisant pour que les conditions du paragraphe 50(2) soient remplies. D'après moi, en voyant la marque CrossWorld dans le paragraphe figurant dans le coin supérieur droit de l'emballage et l'avis concernant le droit d'auteur qui parle de CrossWorld Software Inc. le consommateur de ce produit comprendrait que le propriétaire de la marque est CrossWorld Software Inc. J'estime également que le message communiqué par la note ci-dessus, bien qu'il ne soit pas aussi clair qu'il aurait pu l'être, est suffisant pour faire savoir au public que l'emploi de la marque en liaison avec cette marchandise fait l'objet d'une licence. Compte tenu du fait que les procédures fondées sur l'article 45 sont des procédures sommaires ayant pour but de faire disparaître le « bois mort » du registre des marques de commerce, je suis disposée à conclure que l'emploi de la marque en l'espèce est réputé être un emploi par le titulaire de l'enregistrement conformément au paragraphe 50(2) de la Loi.

Étant donné que j'ai déterminé qu'il ressort de la preuve que la marque a été employée en liaison avec les marchandises « logiciel » pendant la période pertinente et que j'ai conclu que l'emploi était réputé être celui du propriétaire, je statue que les marchandises « logiciel » devraient continuer de figurer dans l'enregistrement. Comme le représentant du titulaire de l'enregistrement a reconnu que la marque n'avait pas été utilisée en liaison avec les services « conseil en informatique », ces services doivent être rayés de l'enregistrement.

L'enregistrement n° LMC 453 566 sera modifié en conformité avec le paragraphe 45(5)  
de la Loi.

FAIT À HULL (QUÉBEC), LE 17 JUILLET 2001.

C. Folz  
Membre  
Commission des oppositions des marques de commerce