



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

Référence : 2014 COMC 152
Date de la décision : 2014-07-29
TRADUCTION

**DANS L'AFFAIRE DE LA PROCÉDURE DE
RADIATION EN VERTU DE L'ARTICLE 45
engagée à la demande de Dundee Corporation,
visant l'enregistrement n° LMC434,587 de la
marque de commerce GAM au nom de GAM
Limited**

[1] Le 10 août 2012, à la demande de Dundee Corporation, 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 à GAM Limited (l'Inscrivante). L'avis exige de l'Inscrivante qu'elle démontre que sa marque de commerce GAM (enregistrement n° LMC434,587) (la Marque) a été employée au Canada en liaison avec chacun des services visés par l'enregistrement au cours des trois années précédentes.

[2] L'article 4(2) de la Loi énonce la définition d'emploi à l'égard de services :

4(2) 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.

[3] La marque de commerce est enregistrée pour emploi en liaison avec des [TRADUCTION] « services consultatifs en placements et services de gestion des placements » (les Services).

[4] En réponse à l'avis du registraire, l'Inscrivante a produit l'affidavit de M. Nicholas Beverley, le directeur de l'Inscrivante, accompagné des Pièces A à F. Seule la Partie requérante a produit des observations écrites; cependant, seule l'Inscrivante était présente à l'audience qui a été tenue.

[5] Les principaux arguments avancés par Dundee Corporation (la Partie requérante) sont les suivants :

- (a) Il n'existe aucune preuve suffisante d'emploi sous licence de la Marque pour satisfaire aux exigences de l'article 50 de la Loi.
- (b) Il n'existe aucune preuve d'emploi de la Marque au Canada, sous licence ou autrement, au cours de la période pertinente.

[6] J'examinerai maintenant successivement la preuve et les arguments avancés à l'égard de chacune de ces questions.

La preuve

[7] Dans son affidavit, M. Beverley explique que l'Inscrivante, une société des Bermudes, fait partie d'un groupe d'entreprises de gestion active indépendantes, comprenant sa société mère, GAM Holding AG, collectivement appelées le [TRADUCTION] « Groupe GAM ». Il affirme que le Groupe GAM a été établi en 1983.

[8] M. Beverley explique ensuite que l'Inscrivante n'offre pas directement les Services elle-même ni n'en fait directement la promotion, mais a plutôt octroyé une licence d'emploi de la Marque en liaison avec les Services au Groupe GAM. Il affirme que c'est le Groupe GAM qui offre les Services et en fait la promotion en liaison avec la Marque dans le monde entier et que le Groupe GAM a employé la Marque en liaison avec les Services dans tout le Canada à grande échelle et de façon ininterrompue au cours de la période pertinente. Il atteste également que, tout au long de la période pertinente, l'Inscrivante a exercé un contrôle sur les caractéristiques et la qualité des Services offerts par le Groupe GAM aux termes d'une licence.

[9] En ce qui a trait à la pratique normale du commerce pour les Services, M. Beverley fournit le résumé détaillé suivant, au paragraphe 7 de son affidavit, de ce

que constituent les [TRADUCTION] « services consultatifs en placements et services de gestion des placements » :

[TRADUCTION]

[...] les Services offerts par le Groupe GAM se rapportent à la gestion et au placement de portefeuille, par l'entremise de gestionnaires de placement internes et externes, de fonds appartenant à des personnes et à des investisseurs professionnels au Canada dans une diversité d'instruments de placement, y compris, sans toutefois s'y limiter, les fonds macro/contrats à terme gérés, les fonds à revenu fixe, les fonds de devises, les fonds multistratégies, les fonds de capital-investissement, les fonds des marchés émergents et développés, les fonds spéculatifs, les fiducies d'investissement à participation unitaire et les fonds multisupports, dans le monde entier.

[10] La Pièce A, formée d'une fiche de renseignements et d'une brochure d'entreprise qui donne un aperçu général du Groupe GAM et des services qu'il offre, vient corroborer l'explication de M. Beverley reproduite ci-dessus relativement aux Services.

[11] M. Beverley affirme que, au Canada, le Groupe GAM offre les Services à des investisseurs individuels et institutionnels et en fait la promotion depuis ses bureaux situés aux États-Unis et au Royaume-Uni. Pour ce faire, explique M. Beverley, le Groupe GAM a obtenu et maintient des exemptions des provinces de l'Ontario, du Québec et de la Colombie-Britannique, comme l'exigent les lois du Canada en ce qui concerne l'offre et la promotion des Services au Canada.

[12] M. Beverley affirme également que, au cours de la période pertinente, et en 2011 en particulier, 37 investisseurs provenant d'un peu partout au Canada ont investi plus de 400 millions de dollars américains sous la gestion de GAM en lien avec les Services; cependant, à des fins de confidentialité, les renseignements liés aux investisseurs ne peuvent pas être divulgués.

[13] M. Beverley fournit ce qui suit pour démontrer comment le Groupe GAM a employé la Marque dans l'annonce et/ou l'exécution des Services au cours de la période pertinente :

La Pièce B, qui est un imprimé d'un document intitulé « Supplemental Information for Canadian Investors » (Renseignements supplémentaires à l'intention des investisseurs

canadiens) qui, ainsi que l'atteste M. Beverley, a été distribué aux clients du Canada au cours de la période pertinente.

La Pièce C, qui consiste en un spécimen de prospectus qui, comme l'atteste M. Beverley, est distribué par le Groupe GAM à ses clients du Canada et renferme des renseignements précis se rapportant aux investisseurs canadiens. M. Beverley affirme que ce prospectus est représentatif des types de prospectus distribués aux investisseurs du Canada au cours de la période pertinente.

La Pièce D, qui est formée de spécimens de prospectus et de suppléments distribués par le Groupe GAM à ses clients du Canada se rapportant à deux fonds que le Groupe GAM exploite avec une catégorie d'actions canadiennes : le « GAM Institutional Diversity Fund » (Fonds de diversité institutionnelle GAM) (qui comporte 104 millions de dollars canadiens d'investissement) et le « GAM Composite Absolute Return Fund » (Fonds mixte à rendement absolu GAM) (qui comporte 3,1 millions de dollars canadiens d'investissement). M. Beverley affirme que ces documents sont représentatifs des types de rapports financiers qui ont été distribués aux investisseurs du Canada au cours de la période pertinente.

Les Pièces E et F, qui consistent en des imprimés du site Web du Groupe GAM, portant une date comprise dans la période pertinente, qui fournissent des renseignements à propos des Services et arborent la Marque, de même que des imprimés d'archives Internet du site WayBack Machine pour démontrer que ce site Web existait au cours de la période pertinente. M. Beverley atteste que le site Web du Groupe GAM a eu plus de 9 951 visiteurs provenant du Canada au cours de la période pertinente.

La preuve démontre-t-elle suffisamment l'emploi de la Marque sous licence pour satisfaire aux dispositions de l'article 50 de la Loi?

[14] La Partie requérante soutient que M. Beverley ne dit pas quelle entité, le cas échéant, a employé la Marque sous licence, mais qu'il ne fait que de simples déclarations quant à l'emploi sous licence de la Marque par un groupe non identifié de licenciées alléguées. La seule licenciée désignée au sein du Groupe GAM, soutient la Partie

requérante, est la société mère de l'Inscrivante, GAM Holding AG, et il n'existe aucune preuve que GAM Holding AG a déjà offert ou fourni directement des services au Canada en liaison avec la Marque. La Partie requérante soutient que les autres licenciées au sein du [TRADUCTION] « Groupe GAM » allégué ne sont pas expressément identifiées et que M. Beverley ne dit pas comment ces sociétés non désignées sont supervisées par l'Inscrivante en ce qui concerne la prestation des Services.

[15] La Partie requérante compare la situation à celle de l'affaire *The Sports Authority, Inc. (Re)*, 2010 COMC 9; cependant, il s'agissait d'une affaire dans laquelle la preuve, entre autres lacunes, n'abordait pas la question du contrôle exercé sur l'emploi sous licence (le cas échéant) de la marque de commerce en cause.

[16] En l'espèce, bien que M. Beverley n'énumère pas tous les membres individuels du Groupe GAM dans son affidavit, il fait des déclarations sous serment pour expliquer que le Groupe GAM est autorisé aux termes d'une licence à employer la Marque en liaison avec les Services dans le monde entier (y compris le Canada) et que, tout au long de la période pertinente, l'Inscrivante a exercé un contrôle sur les caractéristiques et la qualité des Services offerts par le Groupe GAM aux termes d'une licence (voir les para. 5 et 6 de l'affidavit de M. Beverley). Je suis en accord avec l'observation de l'Inscrivante selon laquelle les déclarations de M. Beverley doivent être interprétées comme signifiant que chaque membre du Groupe GAM est titulaire d'une telle licence.

[17] De plus, je souligne après examen de la preuve que le Groupe GAM est lui-même décrit et que bon nombre de ses membres sont explicitement identifiés (voir par exemple la Pièce D). Je ne vois rien de contradictoire ou d'ambigu dans la preuve de l'Inscrivante quant aux entités qui sont autorisées aux termes d'une licence à employer la Marque au Canada, et je considère, par conséquent, comme suffisante la déclaration sous serment de M. Beverley pour conclure qu'un contrat de licence aux termes duquel l'Inscrivante exerce un contrôle direct ou indirect sur les caractéristiques et la qualité des Services est en vigueur [*Gowling, Strathy & Henderson c. Samsonite Corp* (1996), 66 CPR (3d) 560; *Sim & McBurney c. LeSage Inc* (1996), 67 CPR (3d) 560 (COMC); et voir *Mantha &*

Associés/Associates c. Central Transport Inc (1995), 64 CPR (3d) 354 à propos des déclarations de fait].

[18] J'examinerai maintenant l'autre question à trancher.

La preuve démontre-t-elle l'emploi de la Marque en liaison avec les Services au Canada au cours de la période pertinente?

[19] La Partie requérante soutient que, même s'il est conclu qu'un contrat de licence est en vigueur relativement à la Marque, l'affidavit de M. Beverley n'établit pas l'emploi de la Marque au cours de la période pertinente. Plus précisément, la Partie requérante fournit de nombreuses observations à propos de la preuve :

- M. Beverley affirme au paragraphe 9 de son affidavit que, au cours de la période pertinente, 37 investisseurs d'un peu partout au Canada ont placé des actifs [TRADUCTION] « sous la gestion de GAM en lien avec les Services », mais on ne sait pas avec certitude à qui « GAM » fait référence, une ambiguïté qu'il faut résoudre à l'encontre de l'Inscrivante;
- M. Beverley n'a pas expliqué les « exemptions » nécessaires à l'exécution des Services au Canada mentionnées au paragraphe 8 de son affidavit ni n'a fourni de preuve à cet égard. En tout état de cause, le simple fait d'obtenir une « exemption » en vue d'offrir un service ne constitue pas une preuve que les services connexes ont, par la suite, été offerts au Canada;
- M. Beverley n'affirme pas que les actifs mentionnés au paragraphe 9 de son affidavit ont été placés sous gestion en liaison avec la Marque;
- Les Pièces B, C et D ne se rapportent pas à la période pertinente et/ou ne présentent pas l'emploi de la Marque comme marque de commerce, mais démontrent plutôt seulement l'emploi de GAM comme nom commercial;
- Les pages Web présentées dans les Pièces E et F ne peuvent être invoquées pour établir la véracité des déclarations qui y sont contenues. En outre, les imprimés de

la Pièce F semblent se rapporter seulement au nombre de fois que le site Web du Groupe GAM a été [TRADUCTION] « parcouru » et ne montrent pas ce qui peut avoir existé ou non à l'adresse de ce site Web à une date donnée.

[20] Cependant, je tranche la question en faveur de l'Inscrivante, car j'estime que la preuve suffit à étayer le fait que la Marque a été employée au Canada en liaison avec les Services au cours de la période pertinente pour les motifs qui suivent. Pour arriver à cette conclusion, j'aborderai uniquement les observations susmentionnées qui sont pertinentes aux fins de ma décision.

[21] En premier lieu, j'estime que la Partie requérante a disséqué la preuve en adoptant une démarche trop technique dans son analyse qui est incompatible avec l'objet de la procédure prévue à l'article 45. C'est la preuve dans son ensemble qui doit être considérée, et il faut se rappeler que les pièces doivent être examinées parallèlement à l'information fournie dans l'affidavit.

[22] M. Beverley affirme clairement dans son affidavit que la Pièce B a été distribuée aux clients du Canada au cours de la période pertinente. Si cette pièce n'établit pas l'emploi de la Marque en tant que telle, elle corrobore les déclarations de M. Beverley, selon lesquelles le Groupe GAM a offert les Services aux Canadiens et en a fait la promotion au cours de la période pertinente.

[23] Plus important encore, cependant, M. Beverley affirme aussi clairement que les Pièces C et D sont représentatives des prospectus et des rapports financiers qui ont été distribués aux investisseurs du Canada au cours de la période pertinente. La Marque, telle qu'elle est enregistrée, figure clairement seule sur la page couverture de ces documents, et les documents mentionnent eux-mêmes des investisseurs canadiens.

[24] De plus, je conviens que la mention par M. Beverley de la [TRADUCTION] « gestion de GAM », à titre de fournisseur des Services à 37 investisseurs d'un peu partout au Canada, renvoie aux membres du Groupe GAM lui-même, comme indiqué dans les documents fournis dans les Pièces C et D.

[25] À la lumière de ce qui précède, et étant donné que le niveau de preuve requis pour établir l'emploi dans le cadre d'une procédure prévue à l'article 45 est peu élevé [*Austin Nichols & Co c. Cinnabon, Inc* (1998), 82 CPR (3d) 513 (CAF)], j'estime que la preuve suffit à démontrer que l'Inscrivante a employé la Marque dans l'exécution des Services par l'entremise d'une licenciée dûment autorisée au Canada au cours de la période pertinente.

Décision

[26] Compte tenu de ce qui précède, dans l'exercice des pouvoirs qui me sont délégués en vertu des dispositions de l'article 63(3) de la Loi, l'enregistrement n° LMC434,587 sera maintenu, conformément aux dispositions de l'article 45 de la Loi.

Kathryn Barnett
Agente d'audience
Commission des oppositions des marques de commerce
Office de la propriété intellectuelle du Canada

Traduction certifiée conforme
Marie-Pierre Hétu, trad.