

## TRADUCTION/TRANSLATION

PROCÉDURE PRÉVUE À L'ARTICLE 45  
MARQUE DE COMMERCE : CANADIAN BOND RATING SERVICE  
NUMÉRO D'ENREGISTREMENT : LMC247,812

Le 28 février 2006, à la demande de Ridout & Maybee s.r.l., le registraire a envoyé l'avis prévu à l'article 45 de la *Loi sur les marques de commerce*, L.R.C. 1985, ch. T-13 (la « Loi ») à The McGraw-Hill Companies, Inc., le propriétaire inscrit de l'enregistrement LMC247,812 pour la marque de commerce CANADIAN BOND RATING SERVICE (la « marque »). La marque est enregistrée en liaison avec la [TRADUCTION] « notation des titres de créance émis par des sociétés, gouvernements provinciaux et municipalités. »

Selon l'article 45, le propriétaire inscrit de la marque de commerce doit, à l'égard de chacune des marchandises et de chacun des services que spécifie l'enregistrement, indiquer si la marque de commerce a été employée au Canada à un moment quelconque au cours des trois ans précédant la date de l'avis, entre le 28 février 2003 et le 28 février 2006 en l'espèce. Si la marque n'a pas été employée durant cette période, le propriétaire inscrit doit alors indiquer la date où elle a été ainsi employée en dernier lieu et la raison de son défaut d'emploi depuis cette date.

Le paragraphe 4(2) de la Loi reproduit ci-dessous définit les situations qui constituent un emploi de la marque de commerce en liaison avec des 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.

En réponse à l'avis prévu à l'article 45, le propriétaire inscrit a produit l'affidavit de Thomas Connell. Seul le propriétaire inscrit a déposé son plaidoyer écrit et aucune audience n'a été demandée.

M. Connell, directeur général des Services de notation de Standard & Poor's, une filiale de McGraw-Hill Companies (Canada) Corporation, expose la chaîne de titres suivante relativement à la marque :

[TRADUCTION]

- Le 16 novembre 2002, C.B.R.S. Ltd., l'inscrivant initial, a fusionné avec The McGraw Hill Companies (Canada) Corp., une filiale en propriété exclusive de The McGraw-Hill Companies, Inc.
- En avril 2001, The McGraw-Hill Companies (Canada) Corp. a transféré la marque à sa société mère, The McGraw-Hill Companies, Inc.

Les transferts précédents ont tous été enregistrés à l'égard du présent enregistrement, ce qui indique clairement qu'il y a une erreur typographique dans l'affidavit de M. Connell étant donné que la fusion est survenue le 16 novembre 2000 et non 2002.

M. Connell affirme ce qui suit :

[TRADUCTION] « Depuis le 1<sup>er</sup> mai 2001, et plus particulièrement pendant les trois (3) ans précédant immédiatement le 28 février 2006, les Services de notation de Standard & Poor's ont distribué un disque affichant la marque déposée CANADIAN BOND RATING SERVICE à travers le Canada en ce qui concerne les services de notation des titres de créance émis par des sociétés, gouvernements provinciaux et municipalités.

Un desdits disques est joint comme pièce 1. »

M. Connell identifie quatre parties au Canada qui ont reçu ledit disque au cours de 2004 et 2005. Il a aussi fourni une lettre du même genre que celle distribuée avec chaque disque.

J'accepte cette prémisse compte tenu de la déclaration de M. Connell selon laquelle le disque a en fait été distribué en 2004 et 2005 même si le disque fourni porte un avis de droit d'auteur datant de 2001.

De plus, la lettre présentée indique que ce disque vise à mettre à la disposition des clients des articles qui étaient publiés sur le site Web de l'inscrivant initial quand il a cessé ses activités en 2001. Ces articles portent sur l'évaluation des sociétés, etc.

Le disque affiche CANADIAN BOND RATINGS SERVICE et renvoie à « Standard & Poor's, a division of The McGraw-Hill Companies », alors que la lettre s'y rattachant mentionne le nom complet « Standard & Poor's, a Division of The McGraw-Hill Companies, Inc. » L'ajout d'un « s » au mot RATING sur le disque n'a aucune importance puisque la marque employée n'est pas essentiellement différente de la marque déposée et la variante n'est d'aucune façon de nature à tromper ou à léser le public. [Voir le principe 2 énoncé dans *Nightingale Interloc Ltd. c. Prodesign Ltd.* (1984), 2 C.P.R. (3d) 535 (C.O.M.C.), aux pages 538 et 539.]

Comme l'objet de l'article 45 est d'éliminer le « bois mort » du registre et comme la partie requérante n'a pas prétendu qu'il y avait des déficiences dans la preuve de l'inscrivant, je conclus que ce dernier s'est acquitté de son fardeau de preuve.

L'enregistrement LMC247,812 sera donc maintenu conformément aux dispositions du paragraphe 45(5) de la Loi.

FAIT À TORONTO (ONTARIO), LE 1<sup>er</sup> NOVEMBRE 2007.

Jill W. Bradbury  
Membre  
Commission des oppositions des marques de commerce