



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

Référence : 2016 COMC 21
Date de la décision : 2016-02-02
[TRADUCTION CERTIFIÉE,
NON RÉVISÉE]

**DANS L’AFFAIRE DE LA PROCÉDURE DE RADIATION EN VERTU DE
L’ARTICLE 45**

Vizio, Inc.

Partie requérante

et

Costar Computer Systems

Propriétaire inscrite

**LMC278,133 pour la marque de
commerce COSTAR**

Enregistrement

[1] Le 30 janvier 2014, à la demande de Vizio, Inc. (la Partie requérante), 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 Costar Computer Systems, un partenariat, la propriétaire inscrite au moment de l'enregistrement n° LMC278,133 de la marque de commerce COSTAR (la Marque). Après l'envoi de l'avis, l'enregistrement a été modifié afin de refléter un changement dans le nom de la propriétaire inscrite, qui est devenue Costar Computer Systems (la Propriétaire). Ce changement n'est pas en cause dans la présente procédure.

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

[3] L'article 45 de la Loi exige que le propriétaire inscrit de la marque de commerce indique, à l'égard des produits spécifiés 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 30 janvier 2011 au 30 janvier 2014.

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

4(1) Une marque de commerce est réputée employée en liaison avec des produits si, lors du transfert de la propriété ou de la possession de ces produits, dans la pratique normale du commerce, elle est apposée sur les produits mêmes ou sur les emballages dans lesquels ces produits sont distribués, ou si elle est, de toute autre manière, liée aux produits 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 CF 448, 31 CPR (4th) 270].

[6] En réponse à l'avis du registraire, la Propriétaire a produit l'affidavit de M. Ian McCrum, premier vice-président de la Propriétaire, souscrit le 12 juin 2014 à Edmonton en Alberta. Aucune des parties n'a produit d'observations écrites; aucune audience n'a été sollicitée.

La preuve de la Propriétaire

[7] Dans son affidavit, M. McCrum affirme que la Propriétaire développe et octroie sous licence des logiciels depuis 1975. Il atteste que, au cours de la période pertinente, la Propriétaire a fourni des solutions d'entreprises sous la forme de logiciels à diverses entreprises canadiennes. Il explique que la Propriétaire se concentre actuellement sur la fourniture de ses produits logiciels COSTAR à l'industrie du pneu et de l'automobile. Cependant, il atteste que la Propriétaire a également fourni des logiciels à des entreprises d'autres industries, comme les industries des paris sportifs et des services alimentaires.

[8] En ce qui concerne la pratique normale du commerce au Canada de la Propriétaire pour son logiciel COSTAR, M. McCrum atteste que les acheteurs concluent des contrats de licence avec la Propriétaire avant l'installation du logiciel. Il atteste que ces contrats de licence, en

échange de paiements à la Propriétaire, autorisent les clients de la Propriétaire à employer le logiciel COSTAR. Précisément, il atteste que les clients ont acheté une licence annuelle ou mensuelle pour l'utilisation du logiciel. À cet égard, il atteste que [TRADUCTION] « comme c'est généralement le cas dans l'industrie des logiciels, aucun produit physique n'a été vendu aux clients ».

[9] En ce qui concerne la publicité de son logiciel COSTAR, M. McCrum atteste que les descriptions du logiciel sont accessibles sur les sites Web de la Propriétaire à *www.costar.ca* et *www.costarsoftware.ca*. De plus, il atteste qu'une description détaillée du logiciel se trouve dans la documentation commerciale fournie aux clients potentiels.

[10] En ce qui concerne les ventes, M. McCrum atteste que la Propriétaire a vendu environ 1 000 contrats de licence pour son logiciel COSTAR au Canada, chaque année au cours de la période pertinente. Il atteste que les revenus générés par ces contrats de licence étaient d'environ 14 000 000 \$ au cours de la période pertinente.

[11] À l'appui de son allégation d'emploi de la Marque au cours de la période pertinente, M. McCrum fournit les pièces suivantes, lesquelles sont jointes à son affidavit :

- La pièce H est composée de quatre copies de contrats de licence intitulés [TRADUCTION] « CONTRAT POUR LE LOGICIEL COSTAR » qui, selon M. McCrum, ont été conclus avec des clients au Canada au cours de la période pertinente. Il atteste que ces contrats de licence ont été remis aux clients avant l'installation du logiciel de la Propriétaire. Bien que certains renseignements aient été caviardés, les contrats de licence sont conclus entre la Propriétaire et des clients ayant des adresses canadiennes.
- La pièce I est composée de quatre factures qui, selon M. McCrum, ont été remises à des clients au Canada au cours de la période pertinente. La Marque est clairement affichée sur l'en-tête de chaque facture et dans la description des produits, lesquels montrent certaines variantes des contrats de licence pour le logiciel COSTAR. Par exemple, il y a une facture datant du 4 janvier 2013 pour « IMP COSTAR Software Implementation Dec 18 12 » (Implémentation du logiciel IMP COSTAR 18 déc. 12). Là encore, bien que certains renseignements aient été caviardés, les factures sont adressées à des clients au

Canada. M. McCrum atteste que, généralement, une facture est remise au client après que le contrat de licence a été conclu, mais avant l'installation du logiciel.

- La pièce J est composée d'imprimés de captures d'écran qui, selon M. McCrum, seraient apparues à l'écran du client au moment de l'installation du logiciel de la Propriétaire. La Marque figure bien en vue sur chacune des captures d'écran.
- Les pièces K et L sont composées d'imprimés de captures d'écran qui, selon M. McCrum, seraient apparues à l'écran du client au moment de l'accès au logiciel de la Propriétaire et de son utilisation. La Marque figure bien en vue à divers endroits sur les captures d'écran.
- La pièce M est une capture d'écran d'une page Web du site *www.costar.ca* qui, selon M. McCrum, est représentative de la manière dont la page Web apparaissait au cours de la période pertinente. La marque figure en tant que logo et dans le texte à divers endroits sur la page Web.
- La pièce N est composée de six pages de [TRADUCTION] « documents commerciaux » qui, selon M. McCrum, étaient fournis aux clients potentiels au Canada au cours de la période pertinente. Les documents décrivent les divers produits de logiciel COSTAR comme un « Shop Management Software » (système de gestion d'atelier) pour l'industrie du pneu et de l'automobile; la Marque figure bien en vue dans l'ensemble du matériel.
- Enfin, la pièce O est une copie d'une proposition de prix qui, selon M. McCrum, a été fournie par la Propriétaire à un client potentiel au Canada, lequel était intéressé par le logiciel de la Propriétaire au cours de la période pertinente. La Marque figure bien en vue sur l'en-tête de la proposition et dans la description des produits. Là encore, bien que certains renseignements aient été caviardés, la proposition est adressée à un client en Alberta.

Analyse

[12] Tel que discuté dans *BMB Compuscience Canada Ltd c Bramalea Ltd* (1988), 22 CPR (3d) 561 (CF 1^{re} inst), ce type de logiciel d'entreprise n'est pas un objet physique, et par

conséquent, un fabricant de logiciels rencontre des difficultés particulières lorsque vient le temps d'associer une marque de commerce à son logiciel (voir également *Fasken Martineau DuMoulin LLP c Open Solutions DTS Inc*, 2013 COMC 68, CarswellNat 1684; et *Clark Wilson LLP c Genesistems, Inc*, 2014 COMC 64, CarswellNat 1392).

[13] En l'espèce, comme le montrent les pièces H et I, la Marque figure sur le contrat de licence et sur la facture qu'un acheteur du logiciel de la Propriétaire aurait vus avant l'installation du logiciel. De plus, l'avis de liaison se poursuit lorsque la Marque apparaît à l'écran au cours de l'installation et de l'utilisation du logiciel, comme le montrent les pièces J, K et L.

[14] À ce titre, je suis convaincu que l'avis de liaison exigé aurait été donné aux acheteurs du logiciel de la Propriétaire conformément aux dispositions de l'article 4(1) de la Loi.

[15] Compte tenu de ce qui précède, je suis convaincu que la Propriétaire a établi l'emploi de la Marque en liaison avec les produits visés par l'enregistrement au sens des articles 4 et 45 de la Loi.

Décision

[16] 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
Nathalie Tremblay, trad.

**COMMISSION DES OPPOSITIONS DES MARQUES DE COMMERCE
OFFICE DE LA PROPRIÉTÉ INTELLECTUELLE DU CANADA
COMPARUTIONS ET AGENTS INSCRITS AU DOSSIER**

Aucune Audience Tenue

AGENTS AU DOSSIER

Parlee McLaws LLP

POUR LA PROPRIÉTAIRE
INSCRITE

Bereskin & Parr LLP

POUR LA PARTIE
REQUÉRANTE