

TRADUCTION/TRANSLATION

INSTANCE FONDÉE SUR L'ARTICLE 45
MARQUE DE COMMERCE : ALTOS
ENREGISTREMENT N° : 259,825

Le 2 avril 2001, à la demande de McCarthy Tétrault, le registraire a fait parvenir un avis en application de l'article 45 à Acer America Corporation, propriétaire inscrite de la marque de commerce portant le numéro d'enregistrement susmentionné. La marque de commerce a été cédée à Acer Incorporated le 11 mai 2001 et le changement a été inscrit au registre des marques de commerce le 27 mars 2002.

La marque de commerce ALTOS est enregistrée pour emploi en liaison avec les marchandises suivantes :

[TRADUCTION] Systèmes informatiques, unités centrales pour ordinateurs; unités disques et disques pour ordinateurs; logiciels informatiques enregistrés sur support magnétique.

L'avis en application de l'article 45 est limité aux marchandises [TRADUCTION] « logiciels informatiques enregistrés sur support magnétique ».

Aux termes de l'article 45 de la *Loi sur les marques de commerce*, le propriétaire inscrit de la

marque de commerce est tenu d'indiquer que la marque a été employée au Canada en liaison avec chacune des marchandises ou chacun des services que spécifie l'enregistrement, à un moment quelconque au cours de la période de trois ans qui précède immédiatement la date de l'avis, et, dans la négative, la date où elle a été ainsi employée en dernier lieu et la raison de son défaut d'emploi depuis cette date. En l'espèce, les marchandises sont « logiciels informatiques enregistrés sur support magnétique » et la période pertinente se situe à un moment quelconque entre le 2 avril 1998 et le 2 avril 2001.

En réponse à l'avis, l'affidavit de Ming Wang a été déposé avec des pièces. Les deux parties ont présenté des observations écrites. Seul l'inscrivante était représentée lors de l'audience.

L'argument principal soulevé par la partie requérante en ce qui concerne la preuve produite est que l'emploi démontré n'est pas un emploi de la marque de commerce ALTOS en liaison avec les marchandises « logiciels informatiques enregistrés sur support magnétique ».

À mon avis, la preuve établit que l'inscrivante vend et a offert en vente, au cours de la période pertinente, divers modèles de systèmes informatiques/serveurs comprenant des logiciels informatiques préinstallés. Tel qu'indiqué au paragraphe 11 de l'affidavit, le matériel et les

logiciels sont vendus ensemble et le client doit payer pour tout le système, y compris pour les logiciels. Par conséquent, les logiciels font partie intégrante du système informatique/serveur. Je dois déterminer si la preuve démontre que la marque de commerce ALTOS est employée en liaison avec les logiciels et non seulement en liaison avec les systèmes informatiques/serveurs qui comprennent les logiciels.

Le dépliant joint à l'affidavit comme pièce 2 fait référence à la marque de commerce ALTOS 600 (j'admets qu'il est possible qu'elle soit perçue comme un emploi en soi de la marque ALTOS). Toutefois, le dépliant porte sur le serveur ALTOS 600. Il comprend des renseignements sur les caractéristiques du système ainsi que sur les options et, bien qu'on y décrive plusieurs logiciels tels que *EasyBuild* de Acer, *Advanced System Manager Pro 4.3* de Acer, *Server Management Utilities & Applications*, *ASM Pro Web-based Manager 4.0* et autres, l'emploi de ces logiciels en liaison avec la marque de commerce ALTOS n'est pas démontré.

Lors de l'audience, l'avocate du titulaire de l'enregistrement a indiqué que, sur les factures de vente des systèmes informatiques/serveurs (pièce 3), les logiciels préinstallés sont identifiés par la marque de commerce ALTOS et que le *Software Manual System Guide* (Manuel d'exploitation du système), auquel Wang fait référence au paragraphe 9 de son affidavit et que l'on voit sur la photocopie de la photographie produite comme partie de la pièce 2, porte la marque de

commerce ALTOS. Elle a ensuite fait valoir que ces éléments de preuve étaient suffisants pour permettre au registraire de conclure que la marque de commerce ALTOS était employée en liaison avec les « logiciels informatiques enregistrés sur support magnétique » au cours de la période pertinente.

J'ai examiné les factures et je remarque qu'il semble y avoir dans les « options » une référence à la marque de commerce ALTOS (voir la facture n° 0040820 fournie à titre d'exemple, article n° SRAB704003 où l'on fait référence à SW ALTOS (initiales que je suis disposée à interpréter comme signifiant *software ALTOS* – logiciel ALTOS)). Compte tenu de ces factures, il est possible d'arriver à la conclusion que l'inscrivant emploie également la marque de commerce ALTOS en liaison avec ses logiciels préinstallés. De plus, j'estime que les factures ont indiqué au client que les logiciels achetés sont liés à la marque de commerce ALTOS et que, par conséquent, avis de liaison entre la marque de commerce et les logiciels a été donné au sens du paragraphe 4(1) de la *Loi*. Comme la preuve établit que les factures ont été envoyées à la même adresse que les marchandises et qu'il est raisonnable de conclure que les factures ont probablement été reçues par les acheteurs à peu près au même moment que les marchandises puisque celles-ci étaient expédiées un seul jour avant les factures, j'estime que les factures en l'espèce constituent un avis suffisant, suivant le paragraphe 4(1) de la *Loi* pour démontrer l'emploi en liaison avec les logiciels (voir *Gordon A. MacEachern Ltd. c. National Rubber Co. Ltd.*, 41 C.P.R. 149). Par conséquent, la présente affaire se distingue clairement de l'affaire

Riches, McKenzie & Herbert c. Pepper King Ltd., 8 C.P.R. (4th) 471.

Quoiqu'il en soit, j'admets que le *Software Manual System Guide* (Manuel d'exploitation du système) a été joint aux marchandises et a également servi à donner avis de liaison entre la marque de commerce et les logiciels préinstallés au moment du transfert des marchandises. Bien que la marque de commerce indiquée sur le manuel, soit ACER ALTOS, j'estime que le public pourrait probablement penser que le terme ALTOS qui apparaît sur le manuel est une marque de commerce indépendante du terme ACER. D'après la preuve, le terme ACER est souvent employé seul comme marque de commerce ainsi que comme nom commercial et, compte tenu qu'il apparaît seul en haut des factures et que le terme ALTOS en soi est indiqué sur les factures comme marque de commerce des logiciels, j'arrive à la conclusion que les termes ACER ALTOS qui sont indiqués sur le manuel peuvent probablement être interprétés comme un emploi de la marque de commerce ACER ALTOS, comme un emploi de la marque de commerce et du nom commercial ACER et comme un emploi de la marque de commerce ALTOS en soi (voir *Nightingale Interloc Ltd. c. Prodesign Ltd.*, 2 C.P.R. (3d) 535, principe 1)

Compte tenu de ce qui précède et compte tenu du fait que le serveur de l'inscrivante constitue un bien coûteux avec ses logiciels préinstallés, ce qui fait que les acheteurs potentiels de ce type de produit en font probablement un examen minutieux, je suis disposée à conclure que, lorsque

l'inscrivante vend des systèmes informatiques/serveurs avec des logiciels préinstallés à un client, celui-ci doit être au courant du fait qu'il achète non seulement un système informatique/serveur lié à la marque de commerce ALTOS, mais également des logiciels préinstallés liés à la marque de commerce ALTOS.

Comme je suis convaincue que la preuve démontre que les ventes de systèmes informatiques/serveurs comprenant les logiciels préinstallés (appelés ALTOS sur certaines factures) ont eu lieu au cours de la période pertinente, et que je reconnais que toute vente de système informatique/serveur comprenant ces logiciels préinstallés équivaudrait aussi à la vente de logiciels, je conclus qu'il y a eu vente de logiciels informatiques enregistrés sur support magnétique en liaison avec la marque de commerce au cours de la période pertinente. En conséquence, j'estime que l'enregistrement de la marque de commerce devrait être maintenu au registre.

L'enregistrement n° 259,825 sera maintenu conformément aux dispositions du paragraphe 45(5) de la *Loi*.

FAIT À GATINEAU (QUÉBEC), LE 4 DÉCEMBRE 2003.

D Savard
Agente d'audience principale
Article 45

