

## TRADUCTION/TRANSLATION

PROCÉDURE EN VERTU DE L'ARTICLE 45  
VISANT LA MARQUE DE COMMERCE BEST/AOS  
PORTANT L'ENREGISTREMENT N° 355,052

Le 13 avril 1999, à la demande du cabinet Swabey Ogilvy Renault, le registraire a envoyé un avis en vertu de l'article 45 à Qantel Business Systems Inc., propriétaire inscrite à l'époque de la marque de commerce citée en rubrique. Le 17 décembre 1999, des documents ont été déposés à la Section des cessions et renouvellements établissant la chaîne de titres de la marque de commerce de Qantel Business Systems Inc. entre plusieurs entités par des fusions, changements de dénomination et cessions. D'après les documents fournis, la propriétaire au cours de la période pertinente était DecisionOne Corporation. Toutefois, l'enregistrement est actuellement inscrit au nom de Qantel Technologies Inc.

La marque de commerce BEST/AOS est enregistrée pour un emploi en liaison avec les marchandises et services suivants :

[TRADUCTION] marchandises :

Programmes informatiques préenregistrés pour de l'équipement de traitement de données.

services :

Services de programmation informatique individualisés.

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

commerce est tenu d'indiquer si la marque de commerce 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 des trois ans précédant 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 réponse à l'avis, les déclarations sous serment de Philip Ber (président de Precision Information Technologies Inc., distributeur et/ou vendeur des marchandises et fournisseur autorisé des services) et de Michael Opsomer (chef de l'exploitation de Qantel Technologies Inc.) ont été fournies. La partie à la demande de qui l'avis a été donné a produit un plaidoyer écrit. La titulaire de l'enregistrement a demandé et obtenu une prolongation rétroactive de délai pour déposer une seconde déclaration de Michael Opsomer. La partie à la demande de qui l'avis a été donné a refusé de produire un plaidoyer écrit additionnel. La titulaire de l'enregistrement a produit un plaidoyer écrit et a été représentée à l'audience.

Les principaux arguments de la partie à la demande de qui l'avis a été donné à l'égard de la preuve produite sont les suivants :

La preuve n'établit aucunement l'emploi de la marque de commerce au Canada au cours de la période pertinente en liaison avec les marchandises et services spécifiés dans l'enregistrement.

S'il y avait eu un emploi au cours de la période pertinente, cet emploi aurait été celui de Qantel Technologies Inc., entité qui à l'époque n'était ni la propriétaire inscrite ni la licenciée.

Ayant examiné la preuve fournie et les observations des parties, j'arrive à la conclusion que la

preuve établit des ventes des marchandises portant la marque de commerce au cours de la période pertinente. En outre, je conclus que les services ont été exécutés au cours de la période pertinente.

S'agissant des marchandises enregistrées, M. Ber et M. Opsomer ont fourni des factures portant des dates qui tombent dans la période pertinente et qui établissent des ventes des marchandises dans la pratique normale du commerce. La photographie d'une cassette ou bande fournie comme pièce 2 jointe à la déclaration de M. Ber et les spécimens d'étiquettes fournis en pièces A et B accompagnant la première déclaration de M. Opsomer montrent clairement la manière selon laquelle la marque de commerce était liée aux marchandises au moment de leur transfert dans la pratique normale du commerce, en conformité avec le paragraphe 4(1) de la Loi.

S'agissant des services, M. Opsomer a indiqué que le Manuel des procédures de BEST/AOS, qui comporte des instructions pour l'exploitation des programmes informatiques fournis au client par Qantel, est une composante des services individualisés assurés à la clientèle. La pièce F jointe à sa déclaration présente une vente de ce Manuel des procédures réalisée au cours de la période pertinente et la pièce G représente la marque de commerce sur la page de couverture et la page de titre du Manuel visé. Comme les instructions aux clients sont données par le Manuel des procédures et que M. Opsomer a indiqué qu'elles forment une partie des services enregistrés fournis à la clientèle, j'accepte qu'en fournissant le Manuel, la propriétaire fournit un service à son client. Comme le Manuel porte la marque de commerce sur la page de couverture, je conclus que la marque de commerce était employée ou montrée dans l'exécution des services en

conformité avec les dispositions du paragraphe 4(2) de la Loi.

De plus, j'accepte l'observation de la titulaire de l'enregistrement que [TRADUCTION] « la mise à jour des programmes informatiques » et la livraison d'un [TRADUCTION] « niveau d'exploitation acheté » sont une composante de l'individualisation du service et que la facture datée du 31 mars 1999 présentée avec la déclaration de M. Ber confirme que le service a été exécuté au cours de la période pertinente. La preuve établit que les [TRADUCTION] « mises à jour » provenaient de Qantel Technologies Inc. sous la forme d'une cassette portant la marque de commerce et qu'elles ont été expédiées au client par le distributeur, Precision Information Technologies Inc.

La question suivante est de savoir si l'emploi démontré est un emploi fait par DecisionOne Corporation ou qui lui bénéficie, à titre d'entité propriétaire au cours de la période pertinente.

La preuve établit que les marchandises sont vendues par Qantel Technologies Inc. Elle établit également que les services sont fournis par Qantel Technologies Inc. et par un distributeur.

Si je considère l'ensemble de la preuve, je suis persuadée que Qantel Technologies Inc. était une licenciée en règle au cours de la période pertinente. La seconde déclaration de M. Opsomer explique la relation de concédante/licencié qui a duré du 1<sup>er</sup> avril 1996 au 1<sup>er</sup> août 1999 entre DecisionOne Corporation (la propriétaire) et Qantel Technologies Inc.(la licenciée).

Il est fait mention du contrôle exercé par DecisionOne Corporation au cours de la période pertinente au paragraphe 8 de la seconde déclaration de M. Opsomer et à la section II A de [TRADUCTION] l'« Accord de licence de logiciel », qui forme la pièce I jointe à la seconde déclaration de M. Opsomer. La licence d'emploi de la marque de commerce a été conférée sous réserve des restrictions exposées aux pages 2 et 3 de ce document :

[TRADUCTION]

- (a) une licence exclusive non cessible visant l'emploi... du logiciel sous licence, notamment de toutes les versions ou niveaux d'exploitation courants et ultérieurs du logiciel, et de la documentation normalisée désignée par le concédant... et des marques de commerce énumérées à l'annexe E de la seule manière autorisée par le présent accord;
- (b) le droit limité d'installer le logiciel visé, sur une unité centrale de traitement conçue par le concédant et employée par l'utilisateur final muni d'une licence d'emploi accordée par le concédant en vue de l'emploi du logiciel visé. Ces licences d'emploi ne sont accordées que par le concédant...

Le licencié peut utiliser le logiciel visé exclusivement pour...

- (b) effectuer la démonstration du fonctionnement du logiciel visé à des utilisateurs finals existants ou potentiels du concédant;
- (c) fournir des services de soutien (soit directement, soit par l'entremise d'autres entités ou d'autres personnes autorisées par le licencié);
- (d) développer des programmes de logiciels originaux pour son propre usage ou à l'intention de ses utilisateurs finals, soit directement, soit par l'entremise d'autres entités ou personnes autorisées par le concédant. Le licencié ne doit utiliser le logiciel visé pour aucune autre fin. Il peut utiliser le logiciel visé exclusivement avec les unités centrales de traitement désignées et avec le matériel informatique associé décrit à l'annexe C, dans les seuls bureaux du licencié décrits à l'annexe D, et seulement tant que le licencié ne cherche pas à déplacer, vendre, louer ou céder d'une autre manière tout intérêt dans ces unités centrales de traitement. Le licencié peut présenter des annexes C et D modifiées de temps à autre et les proposer à l'approbation du concédant.

De plus, en vertu de la section II G, les responsabilités du licencié autorisé, à la page 7 de l'Accord de licence du logiciel, pièce I, sont prévues comme suit :

[TRADUCTION] « Le licencié est autorisé à reproduire **tout programme ou manuel en vue d'installer, d'entretenir et d'exploiter le logiciel sous licence. Cette reproduction doit inclure les avis de droit d'auteur ou autres avis semblables inclus dans les articles qui sont reproduits.** »

Sur la base des renseignements qui se trouvent dans l'Accord de licence de logiciel, je suis disposée à déduire que DecisionOne Corporation a contrôlé les caractéristiques et la qualité des marchandises et services à toutes les périodes pertinentes. L'Accord de licence de logiciel indique que le logiciel ne pouvait être installé que sur une unité centrale de traitement conçue par le concédant et que la licence d'emploi ne pouvait être conférée que par le concédant. En outre, comme les programmes et les manuels reproduits par la licenciée indiquaient DecisionOne Corporation comme la titulaire du droit d'auteur, j'incline à convenir avec la titulaire de l'enregistrement qu'il faut manifestement déduire de la prise de possession par l'utilisateur final de la cassette étiquetée contenant le programme ou les mises à jour que BEST/AOS est une marque de commerce employée par DecisionOne Corporation ou qu'elle est autorisée à employer. Compte tenu de ce qui précède, je conclus que l'emploi établi de la marque de commerce en liaison avec les marchandises et les services est l'emploi qui bénéficie à DecisionOne Corporation selon l'article 50 de la Loi.

Considérant l'ensemble de la preuve, je conclus qu'on m'a fourni des faits suffisants pour me permettre de conclure que l'emploi établi est conforme aux prescriptions des articles 4, 45 et 50

de la Loi sur les marques de commerce. Par conséquent, l'enregistrement de la marque de commerce doit être maintenu.

L'enregistrement n° 355,052 sera maintenu en conformité avec les dispositions du paragraphe 45(5) de la Loi.

FAIT À GATINEAU (QUÉBEC), LE 19 DÉCEMBRE 2002.

D. Savard  
Agent d'audience principal  
Division de l'article 45