

TRADUCTION/TRANSLATION

PROCÉDURE PRÉVUE À L'ARTICLE 45 MARQUE DE COMMERCE : SMART ENREGISTREMENT N° 524178

Le 29 juillet 2004, à la demande de Spencer Law Firm (la partie à la demande de qui l'avis a été donné), le registraire a envoyé un avis prévu à l'article 45 à la Banque Canadienne Impériale de Commerce (la CIBC), en qualité de représentant administratif de Franchise Trust, propriétaire inscrite de la marque de commerce SMART (la marque), portant l'enregistrement n° 524178.

La marque est enregistrée pour un emploi en liaison avec les services suivants :

[TRADUCTION] Achat et vente de créances et émission au public de titres adossés à des crédits mobiliers; achat, acquisition, financement et administration d'immobilier et émission au public de titres hypothécaires. (Les services)

L'article 45 de la *Loi sur les marques de commerce*, L.R.C. 1985, ch. T-13 (la Loi) prévoit que le propriétaire inscrit est tenu d'établir que la marque de commerce a été employée au Canada à l'égard de chacune des marchandises et de 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. La période pertinente en l'espèce va du 29 juillet 2001 au 29 juillet 2004 (la période pertinente).

En réponse à l'avis, l'affidavit d'Edward N. Fujisawa et des pièces jointes ont été fournis. Seule la titulaire de l'enregistrement, définie plus loin, a produit des observations écrites et il n'a pas été demandé d'audience.

Le 15 novembre 2004, le registraire a donné une confirmation d'une modification à l'identité du propriétaire, selon laquelle la propriétaire de la marque de commerce déposée ci-dessus est la CIBC (la titulaire de l'enregistrement).

M. Fujisawa a été le directeur général du Groupe de titrisation canadien de Marchés mondiaux CIBC Inc. (Marchés mondiaux CIBC). Marchés mondiaux CIBC est une filiale en propriété exclusive de la CIBC et agit comme banque d'investissement de la CIBC. Marchés mondiaux CIBC est titulaire d'une licence d'emploi de toutes les marques de commerce qui sont la propriété de la CIBC en vertu d'un contrat de licence qui a pris effet le 7 octobre 1996. M. Fujisawa déclare avoir examiné le contrat de licence visé et confirme qu'il comporte des dispositions prévoyant que la CIBC conserve le contrôle des caractéristiques et de la qualité des services fournis par Marchés mondiaux CIBC lorsqu'ils sont exécutés en liaison avec les marques de commerce de CIBC. Je suis persuadé que la preuve établit l'emploi de la marque en liaison avec les services par Marchés mondiaux CIBC, emploi qui a le même effet que s'il était celui de la titulaire de l'enregistrement, en vertu de l'article 50 de la Loi.

Pour étayer l'allégation d'emploi de la marque en liaison avec les services pendant la période pertinente, l'auteur de l'affidavit a produit les documents suivants :

- Un spécimen d'un certificat attestant l'achat par des investisseurs de billets de trésorerie sur lesquels figurent les mots SMART TRUST, utilisés au coin inférieur droit du certificat comme nom commercial de l'entité qui émet ce type de certificat. Les

deux mots apparaissent aussi au coin supérieur gauche du certificat, comme marque de commerce, le mot « Trust » étant écrit en lettres plus petites. Ce type de certificat, utilisé depuis 1996, est encore employé.

- Un avis de confirmation envoyé par Marchés mondiaux CIBC à un investisseur, daté du 19 juillet 2004, relatif à d'une opération d'achat par l'investisseur de titres identifiés sous le nom SMART TRUST.
- Des échantillons d'un état mensuel adressé par Marchés mondiaux CIBC au cours de la période pertinente, attestant l'achat par un investisseur de titres identifiés sous le nom SMART TRUST.
- Des documents identifiés par l'auteur de l'affidavit comme un billet à escompte émis pendant la période pertinente, sur lequel figure l'inscription SMART TRUST.
- Un exemplaire d'une brochure de renseignements portant la marque et la date d'effet du 3 mai 1999. Une version électronique de ce document est disponible sur le site Web de Marchés mondiaux CIBC.

L'auteur de l'affidavit a aussi fourni les recettes annuelles de la vente des services en liaison avec la marque de 1996 à 2003 inclusivement, ainsi que le nom d'un certain nombre de clients qui achètent ces services.

La procédure prévue à l'article 45 a un caractère sommaire et expéditif, car elle vise à élaguer du registre des marques les marques de commerce qui ne sont pas en usage. L'expression « élaguer le bois mort » est souvent employée pour décrire cette procédure. [Voir *Philip Morris Inc. c.*

Imperial Tobacco Ltd. (1987), 13 C.P.R. (3d) 289]. Dans la décision *Lewis, Thomson and Sons Ltd. c. Rogers, Bereskin & Parr* (1988), 21 C.P.R. (3d) 483, le juge Strayer a déclaré :

Je ne suis pas disposé à conclure, comme l'ont suggéré les intimés, que l'appelante doit présenter un genre particulier de preuve et que tout affidavit non accompagné d'une facture est présumé inutile. J'estime que l'affidavit en l'espèce précise suffisamment l'emploi et, dans le contexte général des procédures, il suffit amplement. Il me semble, en raison de ce type de procédures, que les faits démontrant l'emploi de la marque de commerce ne doivent pas être contestés sans fin devant le registraire ni la Cour fédérale. Selon moi, le bénéficiaire de l'enregistrement n'a qu'à établir une preuve *prima facie* de l'emploi de la marque de commerce, c'est tout ce qu'on lui demande. En la matière, aucun contre-interrogatoire n'est permis d'habitude à l'égard des affidavits déposés soit devant le registraire, soit devant cette Cour, et aucune disposition ne prévoit le dépôt par les intimés d'éléments de preuve devant le registraire. À mon avis, cela indique très nettement que dans la présente procédure les faits ne sont pas censés être contestés sans fin.

Une simple allégation d'emploi de la marque ne suffit pas pour établir son emploi avec les services conformément aux termes du paragraphe 4(2) de la Loi [Voir *Plough (Canada) Ltd. c. Aerosol Fillers Inc.* (1980) 53 C.P.R. (4th) 62]. Par contre, il n'est pas nécessaire de produire au dossier une preuve surabondante d'emploi de la marque.

Je me réfère à la description des activités associées à la marque qui se trouve dans la brochure de renseignements :

[TRADUCTION] Les activités du Trust [Smart Trust] comprendront l'acquisition de droits dans des fonds d'immobilier, de créances hypothécaires, de baux et d'autres actifs reliés ou dérivés (les droits dans les actifs), par la voie d'achats ou de prêts garantis par des hypothèques ou par des entités sérieuses. Le Trust financera l'acquisition de droits dans les actifs par l'émission de billets à court terme et d'obligations à moyen terme adossés à des créances dans une ou plusieurs séries [...]

La preuve au dossier établit en effet l'emploi de la marque par la titulaire de l'enregistrement selon la définition prévue au paragraphe 4(2) de la Loi, en liaison avec les services au cours de la période pertinente.

Je note que la partie à la demande de qui l'avis a été donné n'a déposé aucun plaidoyer écrit et n'a pas demandé d'audience. Dans ces circonstances, il est difficile d'établir ce que seraient ses arguments pour conclure que la preuve produite n'appuie pas une conclusion favorable à la titulaire de l'enregistrement. On pourrait faire valoir que la marque de commerce utilisée est SMART TRUST, ce qui n'est pas la marque. Cependant, je ne considère pas cette variation comme fatale pour la titulaire de l'enregistrement. Premièrement, l'emploi de la marque est établi au sens de l'article 4, car la marque figure sur la page de couverture de la brochure de renseignements. En outre, comme je l'ai mentionné précédemment, le mot SMART est écrit en grosses lettres sur le certificat. Je n'estime pas que l'ajout du mot TRUST, dans ces conditions, constitue une modification importante de l'emploi de la marque comme c'est le cas dans les décisions *Nightingale Interloc Ltd. c. Prodesign Ltd.* (1984), 2 C.P.R. (3d) 535 et *Le Registrare des marques de commerce c. Compagnie L'informatique CII Honeywell Bull, Société Anonyme et al.* (1985), 4C.P.R. (3d) 523.

Ayant examiné les éléments de preuve, je suis persuadé que la titulaire de l'enregistrement a établi l'emploi de la marque conformément à l'article 4 de la Loi, en liaison avec les services.

En vertu des pouvoirs qui me sont délégués selon le paragraphe 63(3) de la Loi, je conclus que l'enregistrement de la marque doit être maintenu au registre. L'enregistrement n° LMC 524,178 sera maintenu conformément aux dispositions du paragraphe 45(5) de la Loi.

FAIT À BOUCHERVILLE (QUÉBEC), LE 24 SEPTEMBRE 2007.

Jean Carrière

Membre de la Commission des oppositions des marques de commerce