

TRADUCTION/TRANSLATION

INSTANCE FONDÉE SUR L'ARTICLE 45
MARQUE DE COMMERCE : GATEWAY PRO
ENREGISTREMENT N° : 450,851

Le 9 décembre 1999, à la demande du cabinet Deeth Williams Wall, le registraire a transmis, en application de l'article 45, un avis à World Connect Inc., propriétaire inscrite de la marque de commerce portant le numéro d'enregistrement susmentionné.

La marque de commerce GATEWAY PRO est enregistrée pour emploi en liaison avec les marchandises et services suivants :

[TRADUCTION]

marchandises : programmes d'ordinateur facilitant le transfert de données entre systèmes de communication.

services : services de consultant pour le transfert de données entre systèmes de communication.

Selon l'article 45 de la *Loi sur les marques de commerce*, le propriétaire inscrit d'une marque de commerce est tenu d'indiquer, à l'égard de chacune des marchandises ou de chacun des services que spécifie l'enregistrement, 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 et, sinon, d'indiquer la date à laquelle la marque a été ainsi employée pour la dernière fois et la raison de son défaut d'emploi depuis cette date.

En réponse à l'avis, on a produit l'affidavit de John Kourtoff, accompagné d'un certain nombre de pièces. Chacune des parties a déposé des observations écrites. Seul le déposant était représenté à l'audience.

Dans son affidavit, M. Kourtoff affirme que la marque de commerce GATEWAY PRO est actuellement employée au Canada par World Connect Inc. en liaison avec les marchandises et services spécifiés. Cette marque est notamment employée en liaison avec des logiciels facilitant le transfert de données entre systèmes de communication, ainsi qu'avec des services de consultant pour le transfert de données entre systèmes de communication. Il affirme que SoftBahn Inc., le prédécesseur en titre, a cédé la marque le 7 juillet 1999 et qu'avant ce transfert, SoftBahn employait la marque de commerce GATEWAY PRO au Canada, aux États-Unis, en Grande-Bretagne et ailleurs en liaison avec des logiciels, du matériel informatique, ainsi que les équipements périphériques connexes, la documentation en rapport, et les services de consultant qui y ont trait, et notamment en liaison avec des programmes d'ordinateur facilitant le transfert de données entre systèmes de communication et en liaison aussi avec des services de consultant pour le transfert de données entre systèmes de communication. Il explique que la marque de commerce était apposée sur l'étiquette des disquettes informatiques, sur les manuels ainsi que sur les emballages et, à titre de pièce A, il a produit les étiquettes que portaient les disquettes informatiques, les manuels et les emballages revêtus de la marque de commerce, éléments qui, selon lui, sont représentatifs des articles utilisés au Canada par SoftBahn entre le 9 décembre 1996 et le 7 juillet 1999. À titre de pièce B, il a produit des exemplaires des formules de confirmation de licence d'emploi, ainsi que des fiches d'enregistrement des usagers, sur lesquelles figure la marque

de commerce, ces deux types de documents accompagnant les disquettes contenant les logiciels envoyées aux personnes sollicitant une licence d'emploi. Il affirme que ces divers éléments sont représentatifs des articles utilisés par le prédécesseur en titre entre le 9 décembre 1996 et le 7 juillet 1999.

Il a également produit plusieurs imprimés reproduisant des images apparaissant à l'écran et sur lesquelles figure la marque de commerce. Il affirme que ces images sont représentatives de celles actuellement employées par le présent propriétaire. Il a en plus produit des copies de factures typiques attestant les ventes de produits et de services par le prédécesseur ainsi que par le présent propriétaire. Toutes les factures antérieures au 7 juillet 1999 sont au nom du prédécesseur en titre. La dernière facture, en date du 17 novembre 1999, est au nom du présent propriétaire.

La partie demanderesse a soulevé plusieurs arguments dont aucun, d'après moi, n'est fondé.

Les tribunaux ont eu l'occasion de rappeler que l'article 45 permet d'élaguer le registre et de se « débarrasser du bois mort ». Dans l'affaire *Lewis Thomson & Sons Ltd. c. Rogers, Bereskin & Parr*, 21 C.P.R. (3d) 483, la Cour s'est prononcée en ces termes (page 486) :

[TRADUCTION]

... J'estime qu'en raison de la nature même de ces procédures, les faits attestant l'emploi d'une marque ne sauraient faire l'objet d'infinies contestations devant le registraire ou devant la Cour fédérale. Ce qui est demandé au déposant, me semble-t-il, c'est simplement de démontrer l'emploi de la marque de prime abord. En général, on ne permet pas de contre-interroger sur les affidavits produits devant le registraire; ... et la procédure ne prévoit pas la production de preuves devant le registraire. Cela d'après moi montre bien que ce n'est pas une procédure qui permet de contester les faits à l'infini.

Au vu de la preuve, la thèse du déposant me paraît fondée de prime abord.

Quant à l'emploi de la marque par le propriétaire actuel, M. Kourtoff a produit une facture en date du 17 novembre 1999 qui, selon lui, était jointe à un colis contenant les marchandises en question et envoyée en liaison avec les services fournis. Il précise que la facture concernait un programme d'ordinateur facilitant le transfert de données entre systèmes de communication, programme ayant pour support des disquettes informatiques sur lesquelles était apposée la marque de commerce en question, ainsi que des services de consultant pour le transfert de données entre systèmes de communication. La marque de commerce se retrouve dans le texte même de la facture, en liaison avec la description des marchandises et des services et, dans la mesure où cette facture accompagnait les marchandises en question, j'estime qu'elle donnait avis de la liaison existant entre la marque de commerce et les marchandises lors du transfert de celles-ci. En outre, M. Kourtoff ayant affirmé que les disquettes renfermant le programme portaient elles-mêmes la marque de commerce en question, j'estime, là aussi, que cette manière d'employer la marque correspond bien à l'avis de liaison exigé par le paragraphe 4(1) de la *Loi sur les marques de commerce*. M. Kourtoff a également montré comment la marque de commerce apparaissait sur les écrans d'ordinateur entre le 7 juillet 1999 le 9 décembre 1999 et, là encore, cette manière d'employer la marque avait pour effet d'en donner un avis complémentaire. Quant aux services offerts, la marque de commerce figure clairement dans le texte même de la facture et cela permet de constater que la marque de commerce était employée en même temps qu'était fourni le service. J'estime par conséquent que le propriétaire actuel employait effectivement la marque de commerce en liaison avec les marchandises et services au cours de la période en cause.

Les autres éléments versés au dossier attestent la manière dont la marque de commerce a été employée, entre 1996 et le 7 juillet 1999, par le prédécesseur en titre du déposant. M. Kourtoff a indiqué la manière dont la marque de commerce figurait sur les emballages des marchandises, sur les manuels, sur les formules de confirmation des licences d'utilisation, et sur les feuilles d'enregistrement des usagers jointes aux disquettes renfermant le logiciel. Il a démontré que les marchandises et services spécifiés dans l'enregistrement ont été vendus par le prédécesseur au cours de la période en cause. La partie demanderesse fait valoir pour sa part que M. Kourtoff n'a pas démontré comment il a pu obtenir, ni comment il peut compter sur ce qu'il a vraisemblablement obtenu de SoftBahn et, cela étant, qu'il n'est pas vraiment en mesure d'expliquer comment il se fait que SoftBahn employait la marque de commerce. Je suis cependant disposée à admettre les preuves produites sur ce point car, ainsi que l'a soutenu l'avocat du déposant, M. Kourtoff affirme soit avoir une connaissance personnelle des faits et des renseignements qu'il avance dans son affidavit, soit les avoir tirés des archives de la compagnie dont il a eu connaissance. J'estime, en outre, au vu de l'ensemble de la preuve, que les pièces qui figurent au dossier confirment les dires de M. Kourtoff dans son affidavit (*Quarry Corp. v. Bacardi & Co.*, 72 C.P.R. (3d) 25).

Quant à la marque de commerce dont l'emploi a été établi, je conviens avec le déposant que, comme le démontre l'ensemble de la preuve, la marque de commerce GATEWAY PRO telle qu'apposée sur les documents versés au dossier, se détache clairement des autres mentions qui peuvent figurer sur les documents en question et que, en soi, les mots GATEWAY PRO seraient

considérés par les clients du déposant comme étant effectivement la marque de commerce sous laquelle sont offerts les marchandises et services en question. Je me fonde à cet égard sur l'affaire *Nightingale Interloc Ltd. v. Prodesign Ltd.*, 2 C.P.R. (3d), principe 1, à la p. 535.

Cela étant, je conclus que la preuve produite en l'espèce répond aux conditions prévues à l'article 45. Elle atteste l'emploi, aussi bien par le prédécesseur que par le déposant actuel, de la marque de commerce en liaison avec les marchandises et services spécifiés dans l'enregistrement. Il y a donc lieu de maintenir l'enregistrement de la marque en question.

L'enregistrement n° 450, 851 sera par conséquent maintenu en conformité avec les dispositions du paragraphe 45(5) de la Loi.

FAIT À HULL (QUÉBEC), LE 20^e DÉCEMBRE 2001.

D. Savard
Agente d'audience principale
Article 45