

TRADUCTION/TRANSLATION

PROCÉDURE PRÉVUE À L'ARTICLE 45
MARQUES DE COMMERCE : Motif de fleur et Motif de papier peint
ENREGISTREMENTS N^{OS} : LMC453707 et LMC454160

Le 8 mars 2006, à la demande de Gowling Lafleur Henderson, s.r.l., le registraire a donné l'avis prévu à l'article 45 de la *Loi sur les marques de commerce*, L.R.C. (1985), ch. T-13 (la « Loi ») à la Fort James Operating Company, propriétaire inscrite de la marque de commerce Motif de fleur, portant le numéro d'enregistrement n° LMC453707. La marque Motif de fleur est reproduite ci-après :



Le 4 avril 2006, à la demande de Gowling Lafleur Henderson, s.r.l., le registraire a donné l'avis prévu à l'article 45 de la Loi à la Fort James Operating Company, propriétaire inscrite de la marque de commerce Motif de papier peint, portant le numéro d'enregistrement n° LMC454160. La marque Motif de papier peint est reproduite ci-après :



La marque Motif de fleur et la marque Motif de papier peint sont toutes deux enregistrées pour un emploi en liaison avec du papier hygiénique.

Aux termes de l'article 45, le propriétaire inscrit d'une marque de commerce doit indiquer si la marque de commerce a été employée au Canada en liaison avec chacun des services et des marchandises que précise l'enregistrement à un moment quelconque au cours des trois ans précédant la date de l'avis et, dans la négative, la date à laquelle elle a ainsi été employée pour la dernière fois et la raison de son défaut d'emploi depuis cette date. Si la preuve de l'emploi n'est pas faite, il faut déterminer si le défaut d'emploi de la marque de la part de l'inscrivant était attribuable à des circonstances spéciales.

L'emploi d'une marque de commerce est défini à l'article 4 de la Loi, reproduit ci-après :

4. (1) Une marque de commerce est réputée employée en liaison avec des marchandises si, lors du transfert de la propriété ou de la possession de ces marchandises, dans la pratique normale du commerce, elle est apposée sur les marchandises mêmes ou sur les colis dans lesquels ces marchandises sont distribuées, ou si elle est, de toute autre manière, liée aux marchandises à tel point qu'avis de liaison est alors donné à la personne à qui la propriété ou possession est transférée.
- (2) Une marque de commerce est réputée employée en liaison avec des services si elle est employée ou montrée dans l'exécution ou l'annonce de ces services.
- (3) Une marque de commerce mise au Canada sur des marchandises ou sur les colis qui les contiennent est réputée, quand ces marchandises sont exportées du Canada, être employée dans ce pays en liaison avec ces marchandises.

En réponse à chaque avis prévu à l'article 45, la propriétaire inscrite a déposé l'affidavit de Brian J. Nickoloff; la preuve dans chaque cas est essentiellement identique.

Chaque partie a produit un plaidoyer écrit et était représentée à l'audience.

Je résumerai dans un premier temps la preuve de l'inscrivante. M. Nickoloff est le directeur national des ventes, secteur des clubs-entrepôts, de l'inscrivante. Il affirme que celle-ci est, à l'échelle internationale, un fabricant de premier plan de produits de papier de consommation, y compris de papier hygiénique.

M. Nickoloff affirme que, dans ce secteur d'activités, il est courant d'apposer les marques de commerce sur les marchandises mêmes de manière que le public puisse distinguer les produits des différents fabricants. Plus précisément, il est courant d'imprimer les marques de commerce en relief sur le papier hygiénique.

M. Nickoloff affirme que l'inscrivante a continuellement vendu du papier hygiénique sur lequel étaient apposées les marques en cause au Canada tout au long des deux périodes de trois ans pertinentes (à savoir du 8 mars 2003 au 8 mars 2006 et du 4 avril 2003 au 4 avril 2006). Les marchandises sont vendues exclusivement chez Costco, un large club-entrepôt national qui vend des marchandises sous la marque de Costco, KIRKLAND SIGNATURE. M. Nickoloff affirme que [TRADUCTION] « mon entreprise fabrique le papier hygiénique KIRKLAND SIGNATURE, y appose la marque [Motif de fleur / Motif de papier peint] et en effectue l'emballage aux États-Unis, puis l'expédie au Canada pour la vente aux consommateurs finals par l'intermédiaire de Costco [...] Conformément aux ententes qu'elle a conclues avec mon entreprise, Costco sait que le produit qu'elle vend pour nous sous la marque KIRKLAND SIGNATURE porte les marques [Motif de fleur / Motif de papier peint] et que mon entreprise utilise les marques [Motif de fleur / Motif de papier peint] pour identifier le produit comme étant un produit qu'elle fabrique ».

M. Nickoloff a produit trois pièces :

1. « A » : Échantillons de papier hygiénique portant les marques Motif de fleur et Motif de papier peint.
 - Le rouleau de papier hygiénique fourni dans chaque cas est identique. La marque Motif de papier peint, qui incorpore la marque consistant en un dessin de fleur, est imprimée en relief sur le papier hygiénique. Les échantillons fournis n'avaient pas été déballés. Les marques illustrées ci-dessus sont en noir et blanc, mais les marques telles qu'elles

figurent sur les marchandises sont beaucoup plus subtiles, puisque la mise en relief ne laisse qu'une empreinte, et non une couleur, sur le papier blanc.

2. « B » : Photographie montrant l'emballage de regroupement dans lequel le produit est vendu.
 - La photographie ne montre que le devant d'un emballage de 36 rouleaux de « papier hygiénique ». La marque KIRKLAND SIGNATURE est visible sur l'emballage, mais il est impossible de voir l'une ou l'autre des marques Motif de fleur ou Motif de papier peint dans la photo. Le gros de l'emballage semble être non pas transparent, mais plutôt translucide, et il y est indiqué que les 36 rouleaux sont eux-mêmes emballés individuellement. Un lavis de bleu a été appliqué sur la plus grande partie de l'emballage, lequel comporte des coups de couleurs opaques en son centre. Il n'est pas évident qu'un acheteur pourrait voir ce qui est mis en relief sur les rouleaux de papier hygiénique qui se trouvent à l'intérieur de l'emballage.
3. « C » : Factures représentatives.
 - Les factures ont été faites par Georgia-Pacific Canada, Consumer Products, Inc. de l'Ontario. Elles se rapportent à des ventes faites à Costco Wholesale au Canada, mais elles sont adressées à Costco Wholesale aux É.-U. Il y a au moins une facture dont la date correspond à chacune des périodes pertinentes.

La partie requérante a présenté des observations sur les questions suivantes : 1) Qui a vendu les marchandises? 2) De quelle manière les marques sont-elles employées?

1) Qui a vendu les marchandises?

La partie requérante a précisé que cette question est préliminaire. Elle soutient que les factures paraissent contredire les déclarations faites par M. Nickoloff. Plus particulièrement, elle fait remarquer que M. Nickoloff n'a pas mentionné que ses marchandises ne sont pas vendues directement à Costco, alors que les factures désignent une autre partie (Georgia Pacific) à titre de vendeur. La partie requérante soutient que la preuve visée à l'article 45 doit être dénuée de toute ambiguïté; en d'autres termes, le registraire ne doit pas être forcé de deviner le rôle de Georgia Pacific.

J'admets qu'il aurait été préférable pour l'inscrivante d'expliquer dans l'affidavit la raison pour laquelle une autre entreprise est désignée à titre de vendeur sur les factures. Cependant, si le reste de la preuve appuyait le maintien des enregistrements, je doute que j'aurais ordonné la radiation des enregistrements sur ce fondement. Après tout, nul ne conteste que l'inscrivante fabrique les marchandises pour Costco et, vu la nature de la procédure prévue à l'article 45, je serais probablement tentée d'admettre que les factures font simplement état d'un autre lien dans la chaîne de transactions entre le fabricant et l'acheteur. [Voir aussi *Novopharm Ltd. c. Monsanto Canada, Inc.* (1997), 80 C.P.R. (3d) 287, p. 291, relativement à la non-pertinence de l'absence du nom de l'inscrivante ou de la présence du nom d'une autre partie au regard des questions devant être examinées dans le cadre d'une procédure prévue à l'article 45.]

2) *De quelle manière les marques sont-elles employées?*

La partie requérante a souligné qu'il n'y a aucune preuve que les marques de l'inscrivante sont visibles au moment du transfert des marchandises. Elle a laissé entendre que l'inscrivante avait choisi de ne pas produire une preuve plus convaincante pour montrer comment on voit les marchandises dans l'emballage parce que cela n'aurait pas donné plus de force à ses arguments. Elle a soutenu que les marques mises en relief ne peuvent être identifiées lorsque les marchandises emballées sont transférées et que si, par hasard, l'on pouvait voir une version indistincte ou tronquée de l'une ou l'autre marque à travers l'emballage, cela ne satisferait pas aux exigences de l'article 4.

Les parties ont invoqué un certain nombre de décisions concernant cette question générale. Je vais maintenant me pencher sur certaines d'entre elles.

Je commencerai en disant que la décision *Kimberly-Clark Tissue Co. c. Fort James Operating Co.* (2004), 37 C.P.R. (4th) 559 (C.O.M.C.), n'est pas pertinente relativement à la présente espèce. La partie requérante souhaite que j'examine cette décision relativement à la question de savoir si les marques visées en l'espèce sont visibles au moment du transfert. Or, cette affaire portait sur un produit différent

de l'inscrivante, et je me contenterai de dire que les conclusions du registraire concernant les faits qui y ont été présentés ne s'appliquent pas à la présente espèce.

La partie requérante a également invoqué la décision *Playboy Enterprises Inc. c. Germain* (1987), 16 C.P.R. (3d) 517 (C.F. 1^{re} inst.). Si je comprends bien, elle fait valoir que cette décision confirme que pour qu'une marque soit employée, il faut qu'elle soit vue. Or, j'interprète cette affaire moins libéralement, soit comme indiquant que l'emploi d'une marque est établi lorsque la marque est représentée visuellement et non simplement verbalement (*Playboy* ayant porté sur un mot servant typiquement de marque et ayant par conséquent laissé de côté la question des marques sonores). En l'espèce, comme il n'est pas question d'une marque représentée verbalement, je ne crois pas que la décision *Playboy* puisse être utile.

Je me pencherai maintenant sur la décision *United Grain Growers Ltd. c. Lang Michener* (2001), 12 C.P.R. (4th) 89 (C.A.F.). L'inscrivante s'est fondée sur cette décision dans son plaidoyer écrit pour avancer que [TRADUCTION] « les questions contestées, dont celle de savoir si une marque de commerce déposée est distinctive ou si son emploi permet de la distinguer, doivent être soulevées dans le cadre d'une instance en radiation sous le régime de l'art. 57 de la *Loi* et non dans le cadre d'une procédure prévue à l'article 45 » [alinéa 4c, plaidoyer écrit de l'inscrivante]. Je tiens d'abord à préciser que je n'ai pas l'intention de me prononcer, dans le cadre de la présente instance, sur le caractère distinctif des marques de l'inscrivante ou sur l'emploi des marques qui permet de les distinguer. Je tenterai plutôt d'aborder la décision *United Grain* afin de savoir si elle est utile pour décider si une marque doit être vue au moment du transfert pour satisfaire aux conditions d'emploi prévues à l'article 45.

Il s'agissait, dans *United Grain*, de savoir si la présence de la marque déposée COUNTRY LIVING en liaison avec une section dans un magazine était suffisante pour maintenir l'enregistrement relativement à des magazines. Je reproduis ci-après les paragraphes pertinents de cette décision :

- 7 Étant donné que le juge de première instance n'a pas donné de motifs distincts dans sa décision, il est nécessaire d'examiner les motifs du registraire. Le registraire a conclu que la principale question était de savoir si la preuve établissait que les mots

COUNTRY LIVING ont été employés comme marque de commerce pour des magazines. Répondant par la négative à cette question, le registraire a conclu que l'utilisation des mots COUNTRY LIVING ne distinguait pas le magazine de l'appelante des autres magazines. Le titre du magazine COUNTRY GUIDE se trouvait sur la couverture et sur chacune des pages du magazine dont les pages de la chronique COUNTRY LIVING. COUNTRY LIVING ne figurait pas à la table des matières de façon différente des autres sections importantes. Même si les consommateurs pouvaient feuilleter le magazine avant de l'acheter et l'acheter spécialement pour la section COUNTRY LIVING, c'est l'utilisation des mots COUNTRY GUIDE qui distinguaient le magazine de l'appelante des autres magazines et non l'utilisation des mots COUNTRY LIVING.

[...]

- 10 Plus encore, le juge de la Section de première instance a passé sous silence la preuve supplémentaire déposée devant lui. La preuve plus précise de l'emploi prolongé dans chacune des éditions du magazine COUNTRY GUIDE depuis janvier 1974, aussi bien que la preuve montrant que COUNTRY LIVING est présenté dans le matériel publicitaire, comme étant une section du magazine constituant, à notre avis, des éléments de preuve qui auraient pu influencer sur les conclusions du registraire en l'espèce. En conséquence, la norme de contrôle est l'exactitude.

[...]

- 12 En l'espèce, le fait que les mots COUNTRY LIVING étaient apposés sur le magazine COUNTRY GUIDE lors du transfert de la propriété ou de la possession du magazine, dans la pratique normale du commerce, n'est pas contesté. Il n'y a aucune allégation selon laquelle la marque de commerce, en l'occurrence les mots COUNTRY LIVING, n'apparaissait pas sous la même forme que dans le registre et n'était pas employée en liaison avec les marchandises désignées dans l'enregistrement, à savoir un magazine. L'appelante a fait la preuve de l'utilisation de sa marque de commerce déposée à l'égard des marchandises que spécifie l'enregistrement, conformément au paragraphe 4(1).

[...]

- 13 Toutefois, le registraire a jugé nécessaire d'évaluer si les mots COUNTRY LIVING pouvaient être perçus comme une marque de commerce servant à distinguer le magazine COUNTRY GUIDE. À cet égard, le registraire a pris en considération l'article 2 qui donne la définition de marque de commerce : ...

- 14 En toute déférence, le registraire a mal interprété ses fonctions sous l'article 45 et a commis une erreur de droit en s'engageant dans une enquête pour décider si les mots COUNTRY LIVING étaient utilisés de façon à distinguer le magazine de l'appelante. Il n'y a rien dans l'article 45 qui demande au registraire de réexaminer la question de savoir si la marque de commerce déposée est employée pour distinguer, ou de façon à distinguer, les marchandises. Aux termes de l'article 45, le seul devoir du registraire est plutôt de déterminer, à l'égard des marchandises que spécifie l'enregistrement, si la

marque de commerce, telle qu'elle se trouve dans le registre, a été employée dans les trois ans précédant l'avis.

- 15 En l'espèce, le fait que la marque de commerce déposée COUNTRY LIVING était apposée sur le magazine COUNTRY GUIDE lors du transfert de la propriété ou de la possession du magazine dans la pratique normale du commerce n'est pas contesté. Nous sommes d'avis qu'une fois qu'il a été établi qu'une marque de commerce déposée, telle qu'elle est inscrite dans le registre, était employée en liaison avec les marchandises que spécifie l'enregistrement, l'enquête visée à l'article 45 est terminée.

La partie requérante fait valoir que cette décision ne permet pas de soutenir que, lorsqu'il est établi qu'une marque a été apposée sur les marchandises au moment de leur transfert, aucune autre analyse n'est nécessaire pour statuer sur le respect des exigences prévues à l'article 4. Elle soutient que la Cour a bel et bien effectué une autre analyse et, à l'appui de cette prétention, elle évoque les facteurs qui sont exposés au paragraphe 10 de la décision. Elle soutient également que, dans le cas où aucune analyse ne doit être effectuée, toute la jurisprudence portant sur la question de savoir si la présence d'une marque sur une facture est suffisante pour maintenir un enregistrement sera dépourvue de sens. En d'autres termes, elle soutient que, sous le régime de l'article 45, le registraire n'a pas qu'un rôle purement machinal dont il s'acquitte en concluant que l'apposition d'une marque constitue dans tous les cas un emploi au sens de l'article 4. Enfin, elle fait remarquer que la situation factuelle dans *United Grain* diffère de l'espèce dans la mesure où il a été reconnu dans *United Grain* que les consommateurs pourraient voir la marque déposée avant d'acheter les marchandises, soit lorsqu'ils feuilletent le magazine (voir le paragraphe 7). (À cet égard, je n'accorde aucune valeur à la prétention de l'agent de l'inscrivante portant que les acheteurs de ses emballages de papier hygiénique pourraient percer l'emballage avec leurs doigts avant d'acheter le produit et donc voir les marques imprimées en relief.)

La thèse de l'inscrivante est exposée en partie de manière succincte au paragraphe 7 de son plaidoyer écrit, dont voici le texte :

[TRADUCTION] Dans son plaidoyer écrit, [la partie requérante] semble affirmer d'une part que l'enregistrement doit être radié parce que, pour qu'il y ait « emploi de la marque de commerce », celle-ci doit être à la vue des consommateurs au moment du transfert des marchandises, et d'autre

part que des inférences défavorables sur la preuve mènent à la conclusion que la marque n'est pas visible au moment de la vente. Elle fait valoir que la prémisse fondamentale est inexacte puisque, entre autres choses, la marque de commerce est réputée « employée » lorsqu'elle est apposée sur les marchandises, peu importe qu'elle soit visible ou non au moment du transfert. De plus, compte tenu de la preuve, il semble évident que le consommateur final puisse voir la marque de commerce [Motif de fleur / Motif de papier peint] au moment d'acheter les marchandises, en regardant par les parties transparentes de l'emballage qui figure à la pièce B joint à l'affidavit de M. Nickoloff. Quoi qu'il en soit, la question de savoir si l'apposition d'une marque sur les marchandises est un emploi d'une « marque de commerce » suffisant est précisément le type de question que la Cour d'appel fédérale estime exclue de la portée d'une procédure prévue à l'article 45.

United Grain Growers Ltd. c. Lang Michener (2001), précitée

BMB Compuscience Canada Ltd. c. Bramalea Ltd (1988), [22 C.P.R. (3d) 561 (C.F. 1^{re} inst.)]

Ainsi qu'il a été indiqué précédemment, l'inscrivante a fait valoir deux arguments subsidiaires : 1) les marques imprimées en relief peuvent être vues au moment du transfert des marchandises; 2) les marques ne doivent pas nécessairement être vues au moment du transfert des marchandises pour satisfaire aux exigences du paragraphe 4(1). En ce qui concerne le premier argument, il n'est pas appuyé par les faits. M. Nickoloff n'a pas déclaré qu'il est possible de voir l'une ou l'autre marque déposée à travers l'emballage ou de n'importe quelle autre manière au moment du transfert, et la photographie montrant les marchandises placées dans l'emballage dans lequel elles sont vendues ne révèle aucune marque. Je ne suis donc saisie d'aucune preuve me permettant de conclure que l'une ou l'autre marque peut être vue au moment du transfert des marchandises. (Bien que les parties donnent à entendre qu'il y a lieu de tirer une inférence défavorable pour appuyer la déclaration précédente, je ne suis pas d'accord pour dire que cela est nécessaire. L'on peut tirer une inférence défavorable lorsque la preuve est ambiguë [*Conde Nast Publications Inc. c. Union des Editions Modernes* (1979), 46 C.P.R. (2d) 183 (C.F. 1^{re} inst.); *Aerosol Fillers Inc. c. Plough (Canada) Ltd.* (1979), 45 C.P.R. (2d) 194, p. 198 (C.F. 1^{re} inst.); conf. par 53 C.P.R. (3d) 62 (C.A.F.)]. En l'espèce, j'estime que la preuve concernant la

visibilité des marques au moment du transfert n'est pas ambiguë; en réalité, il n'y a simplement aucune preuve que les marques sont visibles.)

À l'appui de son deuxième argument, l'inscrivante a présenté à l'audience un long exposé sur le sens à donner au paragraphe 4(1). Se fondant sur des principes d'interprétation législative, elle a fait valoir que le terme « *then* » dans le texte du paragraphe 4(1) (« alors » dans le texte français) devrait être interprété de manière à exprimer une relation de conséquence plutôt qu'un sens temporel. Elle a établi une analogie avec l'article 50, dans lequel le terme « *then* » exprime clairement une relation de conséquence. (En réponse, la partie requérante a fait valoir que le paragraphe 4(1), contrairement au paragraphe 50(1), renvoie clairement à une notion de temps. Je souligne également que le paragraphe 50(1) comprend la construction grammaticale classique « *if... then...* » (« si » dans le texte français), alors que le terme « *then* » au paragraphe 4(1) n'est pas utilisé dans le cadre d'une telle construction.)

L'interprétation du paragraphe 4(1) proposée par l'inscrivante n'est pas celle qui est généralement acceptée par la jurisprudence. Par exemple, la partie requérante me signale la décision *Syntex Inc. c. Apotex Inc.* (1984), 1 C.P.R. (3d) 145 (C.A.F.), dans laquelle le juge Stone a tenu les propos suivants :

Une marque de commerce est censée avoir été employée si, lors du transfert de la propriété ou de la possession des marchandises, dans la pratique normale du commerce, elle est « apposée sur les marchandises mêmes ou sur les colis dans lesquels ces marchandises sont distribuées ». Ainsi la marque peut être portée à l'attention du cessionnaire d'une manière directe au moment du transfert, qui est le moment important. De même, pour qu'une marque soit censée avoir été employée, toute autre forme d'avis de liaison doit également être donnée à ce moment. [Je souligne.]

L'inscrivante m'a mise en garde contre les questions de transfert qui ne se rapportent pas à l'article 45 en invoquant des affaires d'opposition ou des affaires fondées sur l'article 57. Toutefois, même si la décision *Syntex* n'était pas fondée sur l'article 45, je ne vois aucune raison pour laquelle l'interprétation que la Cour a donnée à l'article 4 dans cette affaire ne s'appliquerait pas également à toutes les affaires

en matière de marques de commerce. [S'agissant du moment de la remise d'un avis de liaison, voir également l'ouvrage *Canadian Law of Trade Marks and Unfair Competition* (3^e éd., 1972) Fox, pages 59 et 60.]

L'inscrivante s'est fondée également sur *BMB Compuscience Canada Ltd. c. Bramalea Ltd.* (1988), 22 C.P.R. (3d) 561 (C.F. 1^{re} inst.), pour faire valoir qu'une marque de commerce « cachée » peut satisfaire aux exigences du paragraphe 4(1). Cependant, cette affaire se distingue de la présente espèce pour deux raisons.

BMB était une affaire de radiation aux termes de l'article 57 dans laquelle il s'agissait de déterminer si la partie requérante avait employé sa marque en liaison avec des logiciels informatiques avant son premier emploi de la marque déposée en cause. La marque de la partie requérante n'avait jamais été apposée sur ses marchandises ni sur l'emballage des marchandises; la partie requérante s'est plutôt fondée sur le fait que la marque avait été à ce point liée aux marchandises que l'avis de liaison avait ensuite été donné à la personne à qui la propriété ou la possession avait été transférée. La partie requérante devait charger le logiciel dans l'ordinateur de l'acheteur et, lorsque ce dernier « rappelait » le logiciel, la marque paraissait sur l'écran de l'ordinateur. Je reproduis ci-après une partie de la conclusion de la Cour :

37 On a fourni beaucoup d'éléments de preuve quant à l'usage de la marque de commerce. Je suis tout à fait convaincu que la requérante a fait usage de la marque de commerce « NETMAIL » durant l'été 1984 lorsqu'elle a fait à la compagnie George Weston Limited une démonstration de son système « IMAGINET ». Je suis satisfait de la preuve présentée selon laquelle la marque de commerce « NETMAIL » se trouvait sur le logiciel que la requérante a transféré dans le dispositif « IMAGINET » lors de l'installation du système en juillet 1984 dans les locaux de la compagnie George Weston Limited.

38 Ce qui nous intéresse ici, c'est un logiciel faisant partie d'un système informatique. Ce n'est pas le genre d'objet, tel qu'une paire de bas, auquel on peut simplement attacher une étiquette, laquelle est clairement visible. Bien que cela eût pu être possible, il ne faut pas dire qu'on ne pourrait pas « attacher » l'étiquette sur le programme, laquelle ne paraîtrait que lorsque l'utilisateur de l'ordinateur appelle le programme.

39 Dans l'affaire *G.H. Mumm c. Andres Wines* (1984), 3 C.P.R. (3d) 199, le juge Rouleau a indiqué qu'« il suffit que la marque de commerce apparaisse ailleurs que sur le produit lui-même aussi longtemps qu'avis de liaison est donné à ceux à qui il est destiné » (à la page 201). Ainsi, vu que Mumms avait vendu au moins quelques caisses de champagne sur lesquelles était imprimée la marque de commerce qu'on cherchait à faire enregistrer, cette société avait le droit de la faire enregistrer. Sur un autre point, qu'il convient toutefois de noter, le juge Rouleau a indiqué que, sur la question de la durée de l'usage qui était requise pour se conformer à la Loi, ce « peut être aussi peu qu'à une seule occasion » (à la page 200).

40 Dans les observations qu'il fait au sujet du paragraphe 4(1) de la *Loi sur les marques de commerce* dans son livre intitulé *Canadian Law of Trade Marks and Unfair Competition* (3^e éd.), Fox dit notamment, aux pages 59 et 60 :

[TRADUCTION] ... il n'est pas essentiel que la marque de commerce soit vraiment apposée sur les marchandises elles-mêmes ou qu'elle se trouve sur les emballages dans lesquels elles sont distribuées. Cela, naturellement, constitue un bon usage de la marque de commerce, mais cela suffit également si la marque de commerce est de quelque autre manière liée aux marchandises au point qu'avis de liaison est donné à la personne à qui la propriété ou la possession des marchandises est transférée. N'importe quel de ces faits doit, par définition, avoir lieu lors du transfert de la propriété ou de la possession des marchandises ou bien il n'est pas fait un bon usage de la marque de commerce.

[. . .]

Il n'y a pas de raison de supposer que l'emploi d'une marque de commerce dans la publicité, les prospectus, les brochures, etc. ne constituera pas un usage de la marque de commerce au sens de l'article si, lors du transfert de la propriété ou de la possession des marchandises, dans la pratique normale du commerce, la marque de commerce est, de quelque autre manière, liée aux marchandises au point qu'avis de livraison est alors donné à la personne à qui la propriété ou possession est transférée.

[. . .]

... tant que l'emploi de la marque est lié aux marchandises au point de donner l'avis mentionné dans l'article, certains estiment qu'il est peu important que la marque de commerce apparaisse sur les marchandises elles-mêmes, sur leurs emballages ou contenants, ou soit liée à eux sur des cartes de démonstration, des unités d'affichage ou des camions de livraison ou dans des listes de prix, des prospectus ou la publicité.

41 Les mots pertinents, en ce qui concerne le bon usage d'une marque de commerce, sont : « N'importe lequel de ces faits doit, par définition, avoir lieu lors du transfert de la propriété ou de la possession des marchandises ou bien il n'est pas fait un bon usage de la marque de commerce ».

42 Je suis persuadé que, avant et après la vente et le transfert du système « IMAGINET », on a montré la marque et le programme « NETMAIL » aux représentants de la compagnie George Weston Limited et que ceux-ci les ont vus. La requérante avait montré ses marchandises en liaison avec la marque de commerce tant avant qu'après la vente faite à George Weston Limited. Cela constitue un bon usage d'une marque de commerce. Si ce n'était pas le cas, aucune compagnie ne pourrait vendre son logiciel et protéger sa marque de commerce à moins de livrer à l'acheteur du logiciel le logiciel lui-même et portant la marque de commerce lors du transfert de la possession. En fait, il ne serait plus possible aux compagnies qui veulent protéger leur logiciel visé par la marque de commerce de l'installer à la place d'affaires du vendeur ou à la place d'affaires de l'acheteur parce qu'il ne serait pas fait un bon usage de la marque de commerce et que le vendeur du logiciel perdrait la protection que la marque de commerce garantit à son produit. Cela ne semble pas être en accord avec les principes valables en affaires.

43 Il y a eu emploi dans le cas du logiciel « NETMAIL » lorsqu'on en a fait la démonstration à la compagnie George Weston Limited en juillet 1984 et lorsqu'il a été installé dans le système « IMAGINET » pour l'usage de la compagnie acheteuse George Weston Limited au cours de l'été 1984 dans les locaux de celle-ci.

La Cour a statué qu'il y avait eu emploi de la marque du demandeur en se fondant sur les faits susmentionnés, mais l'affaire *BMB* se distingue de la présente espèce parce que, dans le premier cas, la marque a été portée à l'attention de l'acheteur tant avant qu'après la vente. En conséquence, *BMB* n'appuie pas la prétention de l'inscrivante selon laquelle la visibilité des marques après l'achat (soit, à l'ouverture de l'emballage à la maison) satisfait à l'avis requis par le paragraphe 4(1). *BMB* se distingue également de la présente espèce parce que, dans le premier cas, la marque n'était pas apposée sur les marchandises; cette affaire relevait plutôt du troisième volet du paragraphe 4(1), à savoir qu'elle était liée aux marchandises d'une manière autre qu'en étant apposée sur les marchandises mêmes ou sur les emballages de ces marchandises. Enfin, il y a lieu de souligner que la Cour, dans *BMB*, semble avoir estimé qu'il était nécessaire de tenir compte des réalités commerciales auxquelles étaient alors exposée l'industrie encore relativement récente de la vente de logiciels.

Dans le cadre d'une procédure prévue à l'article 45, il incombe entièrement à l'inscrivante de convaincre le registraire que la marque de commerce était employée au cours de la période pertinente

[88766 *Inc. c. George Weston Ltd.* (1987), 15 C.P.R. (3d) 260, p. 266]. Toutefois, compte tenu de l'objet et de la portée de l'article 45, le critère auquel l'inscrivante doit satisfaire n'est pas exigeant. Après avoir examiné soigneusement la preuve ainsi que les arguments des deux parties, je conclus que l'inscrivante ne s'est pas acquittée de son fardeau parce que l'auteur de l'affidavit produit par l'inscrivante n'a ni démontré ni affirmé qu'un acheteur des marchandises en cause pourrait voir les marques imprimées en relief sur le papier hygiénique au moment du transfert. De même, puisque les marchandises sont emballées avant leur livraison à Costco, il n'y a aucune preuve que Costco aurait vu l'une ou l'autre marque lorsqu'elle a reçu les marchandises.

Pour les motifs qui précèdent, les deux enregistrements n^{os} LMC453707 et LMC454160, seront radiés conformément aux dispositions du paragraphe 45(5) de la Loi.

FAIT À TORONTO (ONTARIO), CE 15^e JOUR DE SEPTEMBRE 2008.

Jill W. Bradbury
Membre
Commission d'opposition des marques de commerce

Traduction certifiée conforme

Linda Brisebois, LL.B.