

TRADUCTION



LE REGISTRAIRE DES MARQUES DE COMMERCE
THE REGISTRAR OF TRADE-MARKS

Référence : 2013 COMC 68
Date de la décision : 18-04-2013

**DANS L’AFFAIRE DE LA PROCÉDURE DE
RADIATION EN VERTU DE L’ARTICLE 45 engagée à
la demande de Fasken Martineau DuMoulin s.r.l. visant
l’enregistrement n° LMC365 505 de la marque de
commerce PROBE au nom de Open Solutions DTS Inc.**

[1] Le 21 octobre 2010, à la demande de Fasken Martineau DuMoulin s.r.l. (la Partie requérante), le registraire des marques de commerce 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 Prologic Corporation, la propriétaire inscrite, à l’époque, de l’enregistrement n° LMC365 505 de la marque de commerce PROBE (la Marque).

[2] L’avis prévu à l’article 45 exigeait de la propriétaire inscrite qu’elle produise une preuve démontrant qu’elle a employé la Marque au Canada en liaison avec les marchandises spécifiées dans l’enregistrement au cours de la période s’étendant du 21 octobre 2007 au 21 octobre 2010.

[3] Les marchandises spécifiées dans l’enregistrement sont les suivantes : [TRADUCTION]
« logiciel ».

[4] La définition pertinente d’« emploi » relativement à des marchandises est énoncée au paragraphe 4(1) de la *Loi* :

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.

[5] Il est bien établi que l'article 45 de la *Loi* a pour objet d'offrir une procédure simple, sommaire et expéditive pour éliminer le « bois mort » du registre et que, par conséquent, le critère relatif à la preuve d'emploi que doit fournir la propriétaire inscrite est peu exigeant [*Uvex Toko Canada Ltd c. Performance Apparel Corp* (2004), 31 C.P.R. (4th) 270 (C.F.), p. 282].

[6] En réponse à l'avis du registraire, l'Inscrivante a produit l'affidavit de Ryan H. Murray, souscrit le 21 juillet 2011. Aucune des parties n'a produit de plaidoyer écrit; seule l'Inscrivante était présente à l'audience.

[7] Dans son affidavit, M. Murray atteste qu'il est le secrétaire adjoint d'Open Solutions DTS Inc., une entreprise de logiciels qui se spécialise dans les systèmes bancaires, et le propriétaire actuel de l'enregistrement. Il explique que l'avis prévu à l'article 45 a été donné à « Prologic Corporation », mais que cette entreprise a changé son nom en 2001 pour Fincentric Corporation. Fincentric est devenue une filiale d'Open Solutions en 2007; Open Solutions est devenue la propriétaire de la Marque au moment de la dissolution de Fincentric, le 30 décembre 2009.

[8] Pour démontrer que des ventes de logiciels ont eu lieu au cours de la Période pertinente, M. Murray a joint, comme pièce A de son affidavit, une copie d'un contrat de licence entre Fincentric et une institution financière de l'Ontario, Libro Credit Union Limited, intervenu pendant la Période pertinente. M. Murray explique que ce contrat concernait l'achat par Libro du logiciel de Fincentric; il a joint, à titre de pièce B-1, une copie de la facture correspondante. Il a joint également, à titre de pièce B-2, une copie d'une facture attestant que le même logiciel a aussi été vendu à une autre institution financière canadienne, Affinity CU, au cours de la Période pertinente. Enfin, comme pièce E, il a fourni une copie d'une facture que Fincentric a adressée à

la Meridian Credit Union d'Ontario relativement à la prestation de services de soutien dans le cadre d'un contrat de licence antérieur à la Période pertinente.

[9] Pour ce qui est de la preuve relative à l'emploi de la Marque en liaison avec le logiciel, je constate qu'il est fait mention de la Marque dans le contrat de licence joint comme pièce A et que la Marque figure sur la facture relative aux services de soutien jointe comme pièce E. En outre, M. Murray a fourni, à titre de pièce F-1, deux copies d'écran montrant la Marque telle qu'elle apparaît à l'écran au moment de l'installation.

[10] Tel qu'il est indiqué dans *BMB Compuscience Canada Ltd c. Bramalea Ltd* (1988), 22 C.P.R. (3d) 561 (C.F. 1^{re} inst.), ce type de logiciel institutionnel ne constitue pas un objet physique, de sorte que les entreprises de logiciels sont confrontées à des difficultés uniques lorsqu'elles tentent d'associer une marque de commerce à leur logiciel. En l'espèce, cependant, la Marque figurait sur le contrat de licence dont les acheteurs devaient prendre connaissance avant l'installation du logiciel et apparaissait à l'écran au moment de l'installation, comme en témoignent les copies d'écran jointes comme pièce F. Par conséquent, j'estime qu'avis de liaison était donné au sens du paragraphe 4(1) de la *Loi*.

[11] Compte tenu de ce qui précède, j'estime que la propriétaire inscrite à démontrer avoir employé la Marque en liaison avec un [TRADUCTION] « logiciel » au sens des articles 4 et 5 de la *Loi*, au cours de la Période pertinente.

Décision

[12] Conséquemment, en vertu des pouvoirs qui me sont délégués au titre du paragraphe 63(3) de la *Loi*, l'enregistrement sera maintenu conformément aux dispositions de l'article 45 de la *Loi*.

Andrew Bene
Agent d'audience
Commission des oppositions des marques de commerce
Office de la propriété intellectuelle du Canada

Traduction certifiée conforme
Judith Lemire