



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

Référence : 2017 COMC 182

Date de la décision : 2017-12-27

**[TRADUCTION CERTIFIÉE,
NON RÉVISÉE]**

**DANS L’AFFAIRE DE LA PROCÉDURE DE RADIATION EN VERTU DE
L’ARTICLE 45**

Legault Joly Thiffault LLP

Partie requérante

et

Information Builders, Inc.

Propriétaire inscrite

**LMC523,347 pour la marque de
commerce FOCUS**

Enregistrement

[1] Le 13 janvier 2016, à la demande de Legault Joly Thiffault LLP (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*, LRC 1985, ch T-13 (la Loi) à Information Builders, Inc. (la Propriétaire), la propriétaire inscrite de l’enregistrement n^o LMC523,347 de la marque de commerce FOCUS (la Marque).

[2] La Marque est enregistrée pour emploi en liaison avec les produits suivants
[TRADUCTION] : « Logiciel et programmes informatiques pour la gestion de bases de données permettant l’accès Web aux données stockées dans un ordinateur central. »

[3] L'avis enjoignait à la Propriétaire de fournir une preuve établissant que la Marque a été employée au Canada en liaison avec les produits spécifiés dans l'enregistrement à un moment quelconque entre le 13 janvier 2013 et le 13 janvier 2016. Si la Marque n'avait pas été ainsi employée, la Propriétaire devait fournir une preuve établissant la date à laquelle la Marque a été employée en dernier lieu et les raisons de son défaut d'emploi depuis cette date.

[4] La définition pertinente d'« emploi » en liaison avec des produits est énoncée à l'article 4(1) de la Loi, lequel est libellé comme suit :

4(1) Une marque de commerce est réputée employée en liaison avec des produits si, lors du transfert de la propriété ou de la possession de ces produits, dans la pratique normale du commerce, elle est apposée sur les produits mêmes ou sur les emballages dans lesquels ces produits sont distribués, ou si elle est, de toute autre manière, liée aux produits 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 et portée d'offrir une procédure simple, sommaire et expéditive pour débarrasser le registre du « bois mort ». À ce titre, le niveau de preuve auquel le propriétaire inscrit doit satisfaire est peu élevé [*Performance Apparel Corp c Uvex Toko Canada Ltd*, 2004 CF 448, 31 CPR (4th) 270].

[6] En réponse à l'avis du registraire, la Propriétaire a produit l'affidavit de son président et directeur de l'exploitation, Gerald D. Cohen, souscrit le 4 avril 2016 à New York, dans l'État de New York. Seule la Propriétaire a produit des représentations écrites et était représentée à l'audience qui a été tenue.

LA PREUVE DE LA PROPRIÉTAIRE

[7] Dans son affidavit, M. Cohen affirme que la Propriétaire exerce ses activités au Canada par l'intermédiaire de sa filiale en propriété exclusive Information Builders (Canada) Inc. (IBI Canada), dont le siège social est situé à Toronto, et qu'elle a des bureaux dans de nombreuses villes canadiennes. M. Cohen explique qu'IBI Canada est chargée des ventes directes, des services de consultation, de la promotion, de la formation et du [TRADUCTION] « soutien de première ligne » à l'égard de tous les produits de la Propriétaire au Canada. M. Cohen confirme que la Propriétaire exerce un contrôle sur les produits vendus et les services

rendus par IBI Canada. D'ailleurs, M. Cohen souligne qu'il est également le président et directeur de l'exploitation d'IBI Canada.

[8] En ce qui concerne les produits visés par l'enregistrement, M. Cohen explique que le logiciel FOCUS de la Propriétaire [TRADUCTION] « permet aux personnes qui n'ont pas d'expérience en programmation de saisir des commandes dans un langage s'apparentant à l'anglais afin d'extraire, de manipuler, de résumer et d'afficher des données provenant de systèmes de gestion de bases de données disparates ». Il précise que ces données [TRADUCTION] « peuvent se trouver dans des ordinateurs à distance et des ordinateurs centraux et être accessibles en toute transparence pour l'utilisateur ».

[9] M. Cohen atteste que la Propriétaire vend ce logiciel en octroyant des licences d'utilisation. Il explique que, à l'achat d'une licence, le client reçoit un ou plusieurs [TRADUCTION] « Codes de site » et comptes d'utilisateur lui permettant de se connecter à la section du Centre de soutien technique du site Web de la Propriétaire. Il affirme que, lorsqu'un client se connecte, le menu « download » [téléchargement] du Centre de soutien technique fournit un lien pour accéder à la page « My Downloads and Shipments » [mes téléchargements et envois] et affiche les mots « FOCUS for Mainframe Service Pack and PTFS » [FOCUS pour ensemble de services et modifications provisoires de logiciel pour ordinateur central]. M. Cohen confirme que les produits de logiciel accessibles sur la page « My Downloads and Shipments » [mes téléchargements et envois] sont les produits de logiciel visés par la licence octroyée au client.

[10] À l'appui, M. Cohen joint les pièces suivantes à son affidavit :

- La pièce A contient deux profils d'entreprise relatifs à IBI Canada imprimés à partir du site Web d'Innovation, Sciences et Développement économique Canada. Je souligne que le premier profil désigne M. Cohen en tant qu'administrateur de l'entreprise, tandis que le deuxième décrit le logiciel FOCUS, le présentant comme étant [TRADUCTION] « la norme d'entreprise pour les applications de soutien à l'élaboration de rapports et à la prise de décisions stratégiques gérées par un système central dans des milliers de sociétés, d'institutions et d'organismes gouvernementaux de premier plan dans le monde » et comme fournissant [TRADUCTION] « des outils de développement d'applications et

d'élaboration de rapports [qui] offrent une fonctionnalité maximale tant aux dirigeants d'entreprises non techniques qu'aux analystes des activités/utilisateurs expérimentés et aux développeurs professionnels ».

- La pièce C contient cinq avenants aux accords de [TRADUCTION] « Licence cadre d'utilisation du logiciel » conclus entre la Propriétaire, en tant que concédante de licence, IBI Canada en tant que [TRADUCTION] « Représentante », et une entreprise canadienne, une institution canadienne ou un organisme gouvernemental canadien en tant que licencié. Chaque avenant porte une date comprise dans la période pertinente et prévoit l'octroi d'une licence d'utilisation d'un ou de plusieurs produits de logiciel FOCUS par la Propriétaire. Par exemple, un des avenants octroie une licence d'utilisation du logiciel « Mainframe FOCUS Basic Reporting Gold », qui inclut [TRADUCTION] « l'Offre groupée de gestion de bases de données », laquelle comprend les produits de logiciel « FOCUS Transaction Processor », « FOCUS DBMS Server » et « FOCUS Host Language Interface ».

Je souligne que deux des avenants sont essentiellement identiques, mais ont une année d'intervalle; le second semblant être un renouvellement de la licence octroyée en vertu du premier. Le « Agreement No » [n° d'accord] mentionné dans ces deux avenants correspond au code de site du licencié, tel qu'il apparaît à la pièce E (dont il est question ci-dessous).

- La pièce D contient [TRADUCTION] « un petit échantillon aléatoire » de factures émises par IBI Canada relativement à des droits de licence d'utilisation du logiciel. Plus d'une dizaine de factures portant une date comprise dans la période pertinente et adressées à divers clients situés au Canada sont incluses dans la pièce. Chacune de ces factures vise au moins un produit FOCUS, par exemple « IBI - Focus System License » [IBI - Licence d'utilisation du système Focus], « FOCUS UNIX Subscription » [abonnement à FOCUS pour UNIX], « FOCUS Mainframe » [FOCUS pour ordinateur central], « STAT - FOCUS STATISTICAL ANALYSIS PACKAGE » [STAT - progiciel d'analyse statistique FOCUS] ou « HLI - FOCUS HOST LANGUAGE INTERFACE » [HLI - interface en langage hôte FOCUS].

- La pièce E contient trois copies d'écran tirées du site Web de la Propriétaire. La première représente la [TRADUCTION] « page Web du Centre de soutien technique »; la Marque est présentée à côté de « Technical Content » [contenu technique] et de « Focal Point Forums » [forums Focal Point] au bas de la page Web. La deuxième copie d'écran fournit une vue élargie du menu déroulant « Download » [téléchargement] de la page Web, qui comprend les éléments de menu « My Downloads and Shipments » [mes téléchargements et envois] et « FOCUS for Mainframe Service Pack and PTFS » [FOCUS pour ensemble de services et modifications provisoires de logiciel pour ordinateur central]. M. Cohen décrit la troisième copie d'écran comme étant la [TRADUCTION] « page My Downloads and Shipments » [mes téléchargements et envois]. La partie de la page Web qui est représentée est intitulée « Licensed Software » [logiciel sous licence] et elle fournit divers détails se rapportant à un des licenciés canadiens, ainsi que des liens et des renseignements liés au téléchargement et à l'installation. La Marque figure dans la page Web en tant que titre sous le [TRADUCTION] « Code de site » du licencié, de même que dans le texte présenté sous ce titre, par exemple en référence à certaines « FOCUS releases » [versions de FOCUS] et du « FOCUS for Mainframe zOS Installation Guide » [guide d'installation de FOCUS pour ordinateur central zOS].

[11] M. Cohen atteste que les ventes du logiciel FOCUS réalisées par la Propriétaire au Canada étaient de l'ordre de 2 millions de dollars par année pendant la période pertinente.

ANALYSE

[12] M. Cohen allègue l'emploi de la Marque en liaison avec les produits visés par l'enregistrement par l'intermédiaire de l'octroi par la Propriétaire de licences d'utilisation du [TRADUCTION] « logiciel FOCUS » téléchargeable à des clients canadiens.

[13] Compte tenu de la description faite par M. Cohen du logiciel sous licence et des descriptions de produit présentées dans les avenants à la pièce C, j'admets que le logiciel sous licence correspond aux produits visés par l'enregistrement.

[14] La vente d'une licence d'utilisation d'un logiciel s'apparente à la location de produits, laquelle équivaut à un transfert de produits dans la pratique normale du commerce [voir *Stikeman*

Elliott LLP c 9105-8503 Québec Inc, 2014 COMC 95, 2014 CarswellNat 2845]. En l'espèce, comme je l'ai souligné ci-dessus, la Propriétaire a fourni une preuve que plusieurs licences d'utilisation du logiciel FOCUS ont été octroyées pendant la période pertinente à des clients situés au Canada.

[15] En ce qui concerne la présentation de la Marque, tel qu'indiqué dans *BMB Compuscience Canada Ltd c Bramalea Ltd* (1988), 22 CPR (3d) 561 (CF 1^{re} inst), ce type de logiciel institutionnel n'est pas un objet physique et, par conséquent, un fabricant de logiciels éprouve des difficultés particulières lorsque vient le temps de lier sa marque de commerce à de tels produits de logiciel [voir également *Fasken Martineau DuMoulin LLP c Open Solutions DTS Inc*, 2013 COMC 68, 2013 CarswellNat 1684; et *Clark Wilson LLP c Genesistems, Inc*, 2014 COMC 64, 2014 CarswellNat 1392]. En conséquence, le genre de preuve qui sera suffisante pour établir qu'une marque de commerce est employée en liaison avec un logiciel variera d'une affaire à l'autre.

[16] En l'espèce, comme le démontre la pièce C, la Marque était présente dans les listes de produits contenues dans les avenants que les clients ont signés pour recevoir leur licence d'utilisation du logiciel, et l'avis de liaison a été maintenu par la présentation de la Marque dans le menu du site Web et sur la page Web précise utilisée pour télécharger le logiciel, comme le montre la pièce E. De plus, la Marque était présente dans le corps des factures transmises aux acheteurs du logiciel, comme le montre la pièce D.

[17] Bien que les factures produites en pièce aient été émises par IBI Canada, la Propriétaire a fait valoir à l'audience qu'IBI Canada agissait simplement à titre d'agente de la Propriétaire à cet égard. La Propriétaire a attiré l'attention sur les avenants produits à la pièce C, qui indiquent que les licences d'utilisation du logiciel sont octroyées par la Propriétaire elle-même, IBI Canada agissant à titre de [TRADUCTION] « Représentante ». Dans les circonstances, j'admets que les factures en l'espèce ont été émises au nom de la Propriétaire. En conséquence, une preuve qu'IBI Canada détient une licence l'autorisant à employer la Marque sous le contrôle de la Propriétaire — conformément à l'article 50(1) de la Loi — n'est ni nécessaire ni applicable [pour une conclusion semblable, voir *Davis LLP c 819805 Alberta Ltd*, 2016 COMC 64, 2016 CarswellNat 1612].

[18] En somme, je suis convaincue que l'avis de liaison requis entre la Marque et les produits visés par l'enregistrement a été donné par la Propriétaire conformément à l'article 4(1) de la Loi, d'abord par la présentation de la Marque dans les documents de licence signés par les acheteurs canadiens, puis par sa présentation à l'écran au moment du téléchargement et sur les factures au moment de la facturation.

DÉCISION

[19] Compte tenu de tout ce qui précède, je suis convaincue que la Propriétaire a établi l'emploi de la Marque en liaison avec les produits visés par l'enregistrement au sens des articles 4(1) et 45 de la Loi.

[20] En conséquence, dans l'exercice des pouvoirs qui m'ont été délégués en vertu des dispositions de l'article 63(3) de la Loi, l'enregistrement sera maintenu selon les dispositions de l'article 45 de la Loi.

Oksana Osadchuk
Agente d'audience
Commission des oppositions des marques de commerce
Office de la propriété intellectuelle du Canada

Traduction certifiée conforme
Marie-Pierre Héту, trad.

**COMMISSION DES OPPOSITIONS DES MARQUES DE COMMERCE
OFFICE DE LA PROPRIÉTÉ INTELLECTUELLE DU CANADA
COMPARUTIONS ET AGENTS INSCRITS AU DOSSIER**

DATE DE L'AUDIENCE : 2017-10-12

COMPARUTIONS

Amy M. Thomas

POUR LA PROPRIÉTAIRE
INSCRITE

Aucune comparution

POUR LA PARTIE
REQUÉRANTE

AGENT(S) AU DOSSIER

Moffat & Co.

POUR LA PROPRIÉTAIRE
INSCRITE

Legault Joly Thiffault S.E.N.C.R.L.

POUR LA PARTIE
REQUÉRANTE