



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

Référence : 2016 COMC 64
Date de la décision : 2016-04-22
[TRADUCTION CERTIFIÉE,
NON RÉVISÉE]

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

Davis LLP

Partie requérante

et

819805 Alberta Ltd.

Propriétaire inscrite

**LMC574,704 pour la marque de
commerce BIBLIOTECA**

Enregistrement

[1] Le 14 mai 2014, à la demande de Davis 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 819805 Alberta Ltd. (la Propriétaire), la propriétaire inscrite de l’enregistrement n° LMC574,704 de la marque de commerce BIBLIOTECA (la Marque).

[2] La Marque est enregistrée pour emploi en liaison avec les produits [TRADUCTION] « Logiciels, nommément une base de données informatisée contenant de l’information pour utilisation dans le domaine de la conception et de la construction architecturales ».

[3] La Marque est également enregistrée pour emploi en liaison avec les services [TRADUCTION] « Fourniture de services de gestion de base de données, nommément préparation et mise à jour des répertoires de l’industrie ».

[4] L'article 45 de la Loi exige que le propriétaire inscrit de la marque de commerce indique, à l'égard de chacun des produits et des services spécifiés dans l'enregistrement, si la marque de commerce a été employée au Canada à un moment quelconque au cours des trois années précédant immédiatement la date de l'avis et, dans la négative, qu'il précise la date à laquelle la marque a ainsi été employée en dernier lieu et la raison de son défaut d'emploi depuis cette date. En l'espèce, la période pertinente pour établir l'emploi s'étend du 14 mai 2011 au 14 mai 2014.

[5] Les définitions pertinentes d'« emploi » en liaison avec des produits et des services sont énoncées aux articles 4(1) et 4(2) de la Loi, lesquels sont libellés 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'un avis de liaison est alors donné à la personne à qui la propriété ou possession est transférée.

4(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.

[6] 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 éliminer le « bois mort » du registre et qu'à ce titre, le niveau de preuve auquel le propriétaire inscrit doit satisfaire est peu élevé [*Uvex Toko Canada Ltd c Performance Apparel Corp*, 2004 CF 448, 31 CPR (4th) 270].

[7] Dans le cas de services, l'affichage de la marque dans l'annonce des services est suffisant pour satisfaire aux exigences de l'article 4(2) du moment que le propriétaire de la marque de commerce offre et est prêt à exécuter les services au Canada [*Wenward (Canada) Ltd c Dynaturf Co* (1976), 28 CPR (2d) 20 (COMC)].

[8] En réponse à l'avis du registraire, la Propriétaire a produit l'affidavit de Donna Devloo, présidente de la Propriétaire, souscrit le 13 août 2014 à Edmonton, en Alberta. Les parties ont toutes deux produit des représentations écrites; la tenue d'une audience n'a pas été sollicitée.

La preuve de la Propriétaire

[9] Dans son bref affidavit, Mme Devloo atteste que la Propriétaire fournit un logiciel de gestion de bibliothèque et des services de gestion de base de données à divers clients. Elle affirme que, en 1999, la Propriétaire a été constituée en société en Alberta sous le nom commercial « Biblioteca Technical Library Consulting » et que, subséquemment, en 2001, Biblioteca Inc. a été constituée en société.

[10] Mme Devloo explique que Biblioteca Inc. [TRADUCTION] « autorise ses Clients à utiliser sous licence le logiciel de gestion de bibliothèque BIBLIOTECA et fournit une copie de ce logiciel pour qu'il soit installé sur les ordinateurs des Clients ». Elle atteste que les clients ont payé des droits annuels d'abonnement et de licence pour l'utilisation du logiciel de gestion de bibliothèque BIBLIOTECA et des services de consultation de bibliothèque.

[11] À l'appui, Mme Devloo joint les pièces suivantes à son affidavit :

- La pièce A est une liste de clients que Mme Devloo désigne comme les clients de la Propriétaire, dont Santec Consulting et la Ville d'Edmonton.
- La pièce C est composée de quatre imprimés qui, atteste Mme Devloo, sont des captures d'écran du ou des écrans de connexion du logiciel de gestion de bibliothèque BIBLIOTECA. Sur les deux premières captures d'écran, la Marque figure dans la barre de titre de l'application. Sur la première capture d'écran, le texte « Government of Alberta Infrastructure » [Infrastructure du gouvernement de l'Alberta] figure également bien en vue.

La deuxième capture d'écran semble être un formulaire de recherche dans la base de données intitulé « Archives Search » [Recherche d'archives].

Les troisième et quatrième captures d'écran sont intitulées « Dialog Archives » [Archives de dialogues] et je souligne que la Marque figure bien en vue également sur la quatrième capture d'écran.

- La pièce D est composée d'un imprimé d'une capture d'écran tirée de *bibliotecainc.com* qui, atteste Mme Devloo, représente la page d'accueil du logiciel de gestion de bibliothèque. La Marque figure à divers endroits sur la page Web.
- La pièce E est composée d'un imprimé d'une capture d'écran tirée de *archive.org* qui, atteste Mme Devloo, illustre la façon dont la page « Products & Services » [Produits et services] apparaissait pendant la période pertinente sur *bibliotecainc.com*. La page Web décrit les services disponibles, tels que « Customized Technical Libraries [Bibliothèques techniques sur mesure], Library Management System (LMS) [Système intégré de gestion de bibliothèque (SIGB)] et Technical Library Consulting [Services de consultation de bibliothèque technique] ». La Marque figure bien en vue à divers endroits sur la page Web.
- La pièce F est composée de cinq factures, deux de la Propriétaire et trois de Biblioteca Inc., adressées à des clients au Canada, dont Santec Consulting et la Ville d'Edmonton susmentionnés. Les factures portent toutes une date comprise dans la période pertinente. Mme Devloo atteste que les factures montrent la Marque employée en liaison avec [TRADUCTION] « les droits annuels d'abonnement et de licence pour l'utilisation logiciel de gestion de bibliothèque BIBLIOTECA et des services de consultation de bibliothèque ». La Marque figure sur certaines des factures à côté d'éléments comme « Library Services » [Services de bibliothèque] et « Licensing Fee for the Web Version of Biblioteca LMS » [Droit de licence pour la version Web du SIGB Biblioteca].

Analyse – Octroi de licence

[12] Dans ses représentations écrites, la Partie requérante soutient que la preuve de la Propriétaire est [TRADUCTION] « muette » quant à la relation entre la Propriétaire et Biblioteca Inc. En outre, la Partie requérante soutient que la preuve de la Propriétaire n'explique pas si le logiciel que les clients sont autorisés à utiliser sous licence par Biblioteca Inc. provient de la Propriétaire ou de Biblioteca Inc. Enfin, la Partie requérante soutient qu'il n'y a aucune preuve permettant d'inférer une relation entre la Propriétaire et Biblioteca Inc. À ce titre, elle fait valoir que tout emploi de la Marque par Biblioteca Inc. ne peut s'appliquer en faveur de la Propriétaire conformément à l'article 50 de la Loi.

[13] En réponse, la Propriétaire soutient ce qui suit :

- Mme Devloo est l'unique actionnaire et administratrice de la Propriétaire, ainsi que l'unique actionnaire et administratrice de Biblioteca Inc.
- Mme Devloo atteste clairement de sa connaissance de [TRADUCTION] « tous les aspects » de la commercialisation, de la vente et de la distribution des produits et services arborant la Marque.
- La Propriétaire n'est pas tenue d'exposer les modalités d'un contrat de licence ou de fournir des détails en ce qui concerne le contrôle exercé sur les caractéristiques et la qualité des produits visés par un enregistrement.
- Biblioteca Inc. a une autorisation implicite d'employer la Marque.

[14] Je reconnais, en premier lieu, qu'il est vrai que Mme Devloo ne décrit pas explicitement la relation entre la Propriétaire et Biblioteca Inc. dans son affidavit; l'affirmation que fait la Propriétaire dans ses représentations écrites portant que Mme Devloo est l'unique actionnaire et administratrice des deux entreprises est absente de la preuve.

[15] Cependant, contrairement à l'observation de la Partie requérante, j'estime que la preuve en l'espèce est suffisante pour permettre d'inférer la nature de la relation entre la Propriétaire et Biblioteca Inc. À cet égard, je souligne que, dans une procédure en vertu de l'article 45, il faut considérer la preuve dans son ensemble et éviter de focaliser sur des éléments de preuve individuels [voir *Kvas Miller Everitt c Compute (Bridgend) Ltd*, (2005) 47 CPR (4th) 409 (COMC)].

[16] De plus, la Cour fédérale a insisté sur l'importance de veiller à ce que les exigences techniques ne deviennent pas « un piège pour qui ne se méfie pas », dans les cas où il est évident qu'une marque de commerce a été employée par son propriétaire légitime [voir *Baume & Mercier SA c Brown* (1985), 4 CPR (3d) 96 (CF 1^{re} inst)]. Même si cette affaire concernait les aspects techniques des affidavits, compte tenu du niveau de preuve requis dans une procédure en vertu de l'article 45 [selon *Uvex, supra*], je considère que le principe général s'applique en

l'espèce [voir également *Riches Mckenzie & Herbert LLP c Chaussures M & M Inc/M & M Footwear Inc*, 2013 COMC 222, 117 CPR (4th) 234)].

[17] Considérant que chaque affaire doit être jugée en fonction des faits qui lui sont propres [selon *Kraft Ltd c Registraire des marques de commerce* (1987), 1 CPR (3d) 457 (CF 1^{re} inst)], à mon avis, l'absence de renseignements explicites dans l'affidavit de Mme Devloo concernant la relation entre la Propriétaire et Biblioteca n'est pas fatale en l'espèce.

[18] Suivant la jurisprudence susmentionnée, j'estime que, dans la présente affaire, Biblioteca Inc. n'était pas une licenciée de la Propriétaire en soi. En effet, la preuve est suffisante pour appuyer la conclusion que Biblioteca agissait à titre d'agente de la Propriétaire en offrant les produits et services visés par l'enregistrement aux clients de la Propriétaire. À cet égard, il est bien établi que le concept de « pratique normale du commerce » admet une continuité dans l'action, qui est amorcée par le propriétaire de la marque de commerce et se poursuit par le biais des transactions intermédiaires d'agents ou de distributeurs jusqu'au consommateur final [selon *Manhattan Industries Inc c Princeton Manufacturing Ltd* (1971), 4 CPR (2d) 6 (CF 1^{re} inst)]. Ainsi, une preuve que des produits d'un propriétaire arborant la marque de commerce sont distribués et vendus par l'entremise d'une autre entité peut suffire pour satisfaire aux exigences de l'article 4 de la Loi.

[19] En l'espèce, je souligne que Mme Devloo emploie le terme « les Clients » pour désigner de façon interchangeable les clients de la Propriétaire et de Biblioteca Inc. Par exemple, au paragraphe 6 de son affidavit, elle affirme que [TRADUCTION] « l'Entreprise fournit un logiciel de gestion de bibliothèque et des services de soutien aux... Clients » (où « Entreprise » fait référence à la Propriétaire). Au paragraphe 11 de son affidavit se trouve un autre exemple, alors qu'elle mentionne les captures d'écran de [TRADUCTION] « clients de l'Entreprise ». En outre, en pièce A de son affidavit, Mme Devloo identifie des clients précis comme les clients de la Propriétaire; la pièce F comporte des factures de Biblioteca Inc. à ces mêmes clients. Ainsi, et à la lumière de la preuve dans son ensemble, je suis disposé à inférer que Biblioteca Inc. agissait à titre d'agente de la Propriétaire dans l'octroi de licences et la distribution du logiciel en question.

[20] Compte tenu de ce qui précède, une preuve de l'existence d'un contrat de licence entre la Propriétaire et son agente n'est ni nécessaire ni applicable [pour un constat similaire, voir

également *Gowling Lafleur Henderson LLP c San Miguel Corporation*, 2015 COMC 213, CarswellNat 7481].

Analyse – Services

[21] En ce qui concerne les services visés par l'enregistrement, la Marque figure bien en vue sur le site Web, *bibliotecainc.com*, en liaison avec une fonction de recherche. Comme l'atteste Mme Devloo, cette fonction de recherche permet aux clients de rechercher des [TRADUCTION] « produits, publications et entreprises sur une même page », ce qui concorde avec les services de gestion de base de données visés par l'enregistrement. En outre, les factures en pièce F de l'affidavit de Mme Devloo mentionnent des [TRADUCTION] « services de bibliothèque » et d'autres services semblables. Même si la preuve n'est pas accablante, sur la base de ces factures et des déclarations de Mme Devloo, j'admets qu'au moins certains clients au Canada ont eu accès aux services de gestion de base de données visés par l'enregistrement pendant la période pertinente et les ont utilisés.

[22] Ainsi, j'estime que la Propriétaire a établi l'emploi de la Marque en liaison avec les services visés par l'enregistrement au sens des articles 4(2) et 45 de la Loi.

Analyse – Produits

[23] En ce qui concerne les produits [TRADUCTION] « base de données informatisée » visés par l'enregistrement, la Partie requérante soutient que la Propriétaire n'a pas établi l'emploi de la Marque en liaison avec ces produits pendant la période pertinente. À cet égard, la Partie requérante fait valoir que la Propriétaire a uniquement établi un emploi en liaison avec des [TRADUCTION] « solutions logicielles hébergées sur le Web » en tant que service, plutôt qu'avec des [TRADUCTION] « produits logiciels » en tant que biens tangibles. À l'appui, la Partie requérante souligne que les factures en pièce F mentionnent des licences qui donnent accès à un [TRADUCTION] « logiciel hébergé en ligne ». Ainsi, la Partie requérante soutient que [TRADUCTION] « dans la mesure où ces factures établissent un emploi quelconque de la Marque, par conséquent, cet emploi est en liaison avec des services et non des marchandises ».

[24] En réponse, la Propriétaire soutient qu'elle [TRADUCTION] « offre à la fois des logiciels téléchargeables et non téléchargeables auxquels les clients peuvent accéder par Internet ou qui peuvent être installés directement sur l'ordinateur des clients [de la Propriétaire]. » La Propriétaire soutient que les factures numéros 45 et 47 produites en pièce [TRADUCTION] « montrent clairement un droit de licence pour une version non téléchargeable du logiciel ». Je souligne que la facture n° 45 est pour « Licensing Fee for web based Biblioteca Library Management System » [Droit de licence pour le système de gestion de bibliothèque en ligne Biblioteca] et la facture n° 47 pour « Licensing Fee for the Web Version of Biblioteca LMS » [Droit de licence pour la version Web du SIGB Biblioteca].

[25] Tel qu'indiqué dans *BMB Compuscience Canada Ltd c Bramalea Ltd* (1988), 22 CPR (3d) 561 (CF 1^{re} inst), ce type de logiciel d'entreprise n'est pas un objet physique, et par conséquent, un fabricant de logiciels rencontre des difficultés particulières lorsque vient le temps d'associer une marque de commerce à son logiciel [voir également *Fasken Martineau DuMoulin LLP c Open Solutions DTS Inc*, 2013 COMC 68, CarswellNat 1684; et *Clark Wilson LLP c Genesistems, Inc*, 2014 COMC 64, CarswellNat 1392].

[26] En outre, comme l'a indiqué récemment la Cour fédérale dans *Specialty Software Inc c Bewatec Kommunikationstechnik GMBH*, 2016 CF 223, CarswellNat 579 [qui fait l'objet d'un appel, dossier de la Cour n° A-92-16], des données ou logiciels accessibles uniquement par l'intermédiaire d'un navigateur Web peuvent satisfaire à l'obligation de démontrer qu'un transfert a eu lieu conformément à l'article 4(1) de la Loi, même si aucun logiciel n'est en soi installé sur l'ordinateur d'un client.

[27] En l'espèce, le produit est une [TRADUCTION] « base de données informatisée contenant de l'information », dont l'accès requiert le transfert de certaines données numériques sur l'ordinateur d'un client par l'intermédiaire d'Internet. Tel que démontré dans les captures d'écran produites en pièce, en plus de l'information de la base de données, cela comprend une interface permettant d'accéder aux données. Bien que le produit puisse être décrit comme un [TRADUCTION] « logiciel hébergé en ligne » et que la base de données dans son ensemble puisse ne pas être transférée au client via un support physique, à mon avis, ce n'est pas nécessaire pour établir l'emploi conformément à l'article 4(1) de la Loi.

[28] Des éléments du produit de base de données de la Propriétaire sont assurément transférés sur l'ordinateur du client, comme l'écran de connexion et l'interface « Archives Search » [Recherche d'archives]. Pour qu'un client puisse utiliser l'écran de connexion et les écrans de recherche qui permettent d'accéder à la base de données, il faut à tout le moins que les données numériques qui donnent accès à ces écrans soient transférées d'une certaine manière sur l'ordinateur du client.

[29] Considérant que chaque affaire doit être jugée en fonction des faits qui lui sont propres [selon *Kraft, supra*], la licence d'utilisation de ce logiciel de base de données s'apparente à la location de produits. La location de produit a été reconnue comme constituant un transfert de produits dans la pratique normale du commerce [voir *LightSurf Technologies Inc c Lifetouch Inc* (2005), 48 CPR (4th) 75 (COMC) au paragraphe 10].

[30] Il est vrai que Mme Devloo aurait pu fournir plus de renseignements dans son affidavit, compte tenu de la nature du logiciel de base de données en question, on ne peut affirmer qu'il n'y a pas eu transfert de la « propriété » ou de la « possession » des produits de base de données visés par l'enregistrement pendant la période pertinente. À mon avis, tout accès par un client à la base de données aurait, à tout le moins, entraîné un *certain* transfert de la « possession » des produits visés par l'enregistrement conformément à l'article 4(1) de la Loi. En outre, la Marque figure à divers endroits sur les écrans de connexion et de recherche de la base de données, ainsi que sur certaines des factures produites en pièce.

[31] Compte tenu de tout ce qui précède, je suis convaincu 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.

Décision

[32] 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 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
Nathalie Tremblay, trad.

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

Aucune audience tenue

AGENT(S) AU DOSSIER

Fasken Martineau DuMoulin LLP

POUR LA PROPRIÉTAIRE
INSCRITE

DLA Piper (Canada) LLP

POUR LA PARTIE
REQUÉRANTE