

PROCÉDURE PRÉVUE À L'ARTICLE 45  
MARQUE DE COMMERCE : INVESTECO CAPITAL  
N° D'ENREGISTREMENT : LMC608356

[1] Le 21 août 2007, à la demande de Gowling Lafleur Henderson S.E.N.C.R.L. (la « partie requérante »), 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 Key Publishers Company Ltd., la propriétaire inscrite de la marque de commerce susmentionnée à ce moment (l'« inscrivante »).

[2] La marque de commerce INVESTECO CAPITAL est enregistrée pour être employée en liaison avec les marchandises et les services suivants :

Marchandises :

(1) Imprimés, nommément : brochures, rapports, livrets, bulletins, feuilles de travail, cahiers d'exercices, présentations, dépliants, prospectus, notices d'offre de placement et documents contractuels.

Services :

(1) Services d'investissement et services financiers, nommément services de conseil, de gestion, de recherche et d'analyse en finances, services de conseil, d'administration et d'information; services d'investissement de capital et de capital-risque, services bancaires d'investissement, services d'investissement en fonds mutuel et services de fonds de placement spéculatifs et services financiers connexes; services d'investissement et de gestion de fonds pour le compte d'institutions et de particuliers; services de conseil en gestion et en commercialisation pour particuliers et entreprises; services de conseil ayant trait aux fusions, aux acquisitions, aux cessions forcées, aux restructurations et à la conduite des affaires ainsi qu'aux affaires financières des entreprises.

[3] L'article 45 de la Loi exige que le propriétaire inscrit de la marque de commerce indique si cette dernière a été employée au Canada en liaison avec chacune des marchandises ou chacun des services que spécifie l'enregistrement à un moment quelconque au cours des trois ans précédant la date de l'avis et, dans la négative, la date

où elle a été ainsi 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 21 août 2004 au 21 août 2007.

[4] L'« emploi » en liaison avec des marchandises est défini à l'article 4 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.

(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 l'espèce, les paragraphes 4(1) et (2) s'appliquent.

[5] En réponse à l'avis du registraire, l'inscrivante a fourni l'affidavit de Michael de Pencier, souscrit le 21 février 2008, auquel étaient jointes les pièces « A » à « J-5 ». Seule l'inscrivante a présenté des observations écrites; les parties n'ont pas demandé la tenue d'une audience.

[6] Dans son affidavit, M. de Pencier affirme qu'il est le président, un dirigeant et un administrateur de Key Publishers Company Ltd. et d'Investeco Capital Corp. (« Investeco »). À ce titre, il est au courant des questions abordées dans l'affidavit en raison de sa connaissance personnelle et d'un examen des dossiers des deux sociétés.

[7] Il est bien établi que de simples allégations d'emploi ne sont pas suffisantes pour établir l'emploi dans le cadre de la procédure prévue à l'article 45 [*Plough (Canada) Ltd c. Aerosol Fillers Inc.*, (1980), 53 C.P.R. (2d) 62 (C.A.F.)]. De plus, en ce qui concerne les marchandises, il n'entre pas dans le rôle du registraire ni dans celui de la Cour de découvrir et d'établir les normes de la pratique normale du commerce [*Philip Morris Inc. c. Imperial Tobacco Ltd. et al.*, (1987), 17 C.P.R. (3d) 237, (C.F. 1<sup>re</sup> inst.)]. Même si le critère relatif à la preuve d'emploi est très peu exigeant dans le cadre de cette procédure [*Woods Canada Ltd. c. Lang Michener*, (1996), 71 C.P.R. (3d) 477 (C.F. 1<sup>re</sup> inst.), p. 480] et qu'une surabondance de preuves n'est pas nécessaire, des faits suffisants doivent être présentés pour permettre au registraire de conclure à l'emploi de la marque de commerce en liaison avec les marchandises ou les services spécifiés dans l'enregistrement au cours de la période pertinente.

[8] M. de Pencier commence par expliquer la relation de l'inscrivante avec Investeco, l'entité dont le nom apparaît sur plusieurs des pièces jointes à l'affidavit. Il affirme que l'inscrivante est la propriétaire majoritaire d'Investeco et qu'elle a accordé une « licence implicite » à Investeco l'autorisant à employer la marque de commerce en cause après sa constitution en personne morale le 22 janvier 2003. M. de Pencier déclare également que l'inscrivante [TRADUCTION] « a en tout temps conservé le contrôle de fait sur les caractéristiques et la qualité des marchandises et des services (définis précédemment comme étant ceux que spécifie l'enregistrement) qui ont été et sont toujours offerts en vente, vendus et exécutés par Investeco au Canada en liaison avec la marque de commerce ». Un contrat de licence confirmant les conditions susmentionnées est également joint à titre de pièce « A ».

[9] L'emploi de la marque de commerce par un licencié est réputé être celui de l'inscrivante si les exigences du paragraphe 50(1) de la Loi sont respectées. Plus particulièrement, l'inscrivante ou le licencié doit indiquer clairement dans l'affidavit ou la déclaration solennelle que le contrôle exigé par l'article 50 existe [voir *Gowling, Strathy & Henderson c. Samsonite Corp.* (1996), 66 C.P.R. (3d) 560 (C.O.M.C.) et *Mantha & Associés. c. Central Transport Inc.* (1995), 64 C.P.R. (3d) 354 (C.A.F.)].

Subsidiairement, une description du contrôle ou une copie du contrat de licence contenant les dispositions relatives à ce contrôle serait suffisante. En l'espèce, la déclaration de M. de Pencier fournit clairement une telle confirmation. Par conséquent, l'emploi de la marque de commerce en cause en liaison avec les marchandises et les services spécifiés par Investeco au cours de la période pertinente profite à l'inscrivante conformément au paragraphe 50(1) de la Loi.

[10] En ce qui concerne la manière suivant laquelle la marque de commerce a été employée en liaison avec les services, M. de Pencier déclare que la marque a été employée en liaison avec les services qui étaient offerts en vente, vendus et exécutés au Canada par Investeco au cours de la période pertinente. À l'appui de cette affirmation, l'auteur de l'affidavit fournit des échantillons représentatifs joints à titre de pièces « B » à « J ». Plusieurs pièces pertinentes montrent la marque de commerce employée par Investeco y compris les articles de papeterie joints à titre de pièces « G-1 » à « G-5 », les notices d'offre et les offres de souscription jointes à titre de pièces « B-1 » à « B-4 », la documentation publicitaire et informative jointe à titre de pièces « C-1 » à « C-4 », les bulletins d'informations à l'intention des investisseurs joints à titre de pièces « E-1 » à « E-7 », ainsi que « E-10 » à « E-13 », etc. Je souligne que sur toutes ces pièces, la marque de commerce en cause apparaît bien en vue sous forme de dessin. Dans certains cas, bien que les mots « Investing in the Environmental Economy » (Investir dans l'économie environnementale) figurent sous la marque de commerce en cause, le texte est beaucoup plus petit et la police est différente. Sans oublier que rien n'empêche l'emploi de deux marques de commerce en même temps [*Sim & McBurney c. LeSage Inc.*, (1996), 67 C.P.R. (3d) 571 (C.O.M.C.); *A.W. Allen Ltd. c. Warner-Lambert Canada Inc.*, (1985), 6 C.P.R. (3d) 270 (C.O.M.C.)], je suis convaincu que dans les cas présents, la marque de commerce en cause n'a pas perdu son identité et est demeurée reconnaissable.

[11] Compte tenu de ce qui précède, je suis d'avis que la marque de commerce en cause a été montrée par Investeco dans l'exécution ou l'annonce de services qui ont été offerts ou exécutés durant la période pertinente.

[12] Quant à la question de savoir quels services ont été offerts ou exécutés par le licencié, M. de Pencier explique qu'[TRADUCTION] « Investco est une société de gestion de placements qui investit dans des sociétés publiques et privées dans des secteurs environnementaux à forte croissance, y compris les techniques d'énergies de remplacement, les technologies hydriques, les technologies propres et l'agriculture durable ». Plus particulièrement, M. de Pencier affirme qu'Investeco investit et administre des fonds de capital et de capital-risque, et effectue également des recherches et des analyses sur les possibilités d'investissement. De plus, il déclare ce qui suit :

[TRADUCTION] En siégeant sur le conseil d'administration de sociétés dans lesquelles elle investit, Investeco fournit des services de conseil, y compris des services de conseil en gestion et en commercialisation, à des entreprises, particulièrement concernant des questions de stratégie, des décisions en matière de gestion ou de personnel, des activités liées à l'exploitation, aux ventes et à la commercialisation, des questions liées aux finances, au financement des entreprises et à la gouvernance d'entreprise et d'autres questions générales liées à la conduite des affaires des entreprises.

[13] Au soutien de son affidavit, M. de Pencier a présenté des documents types employés par Investeco dans l'annonce et l'exécution des services au cours des périodes pertinentes en liaison avec la marque de commerce en cause, lesquels sont joints à titre de pièces « B » à « J ». Ces pièces comprennent des notices d'offre ainsi que des offres de souscription pour deux fonds de capitaux propres; des brochures, des rapports, des livrets, des dépliants, des bulletins et des prospectus informatifs et promotionnels concernant Investeco, ses activités et son personnel, ainsi que les sociétés et les secteurs dans lesquels elle a investi; des imprimés de la documentation affichée sur le site Web d'Investeco représentant celle qui était disponible au cours de la période pertinente; un modèle des bulletins et des communiqués distribués par envoi massif, par courriel ou par l'entremise d'une agence de transmission portant sur les dernières nouvelles liées à l'analyse des placements et aux secteurs environnementaux; les lettres aux investisseurs contenant des mises à jour des activités et des rapports financiers; des échantillons des articles de papeterie [TRADUCTION] « utilisés par l'équipe d'Investeco lors de la communication avec le public canadien misant sur l'identification de l'entreprise et sur la promotion de ses services », notamment, une enveloppe, un bloc-note, du papier à

correspondance officielle, une étiquette d'adresse et des cartes professionnelles; et des modèles d'invitations à des présentations portant sur les activités et les services d'Investco. Il y a également des échantillons de communiqués de presse, de reportages ainsi que d'autres publications traitant des activités d'Investco qui ont été publiées par des tiers, et l'inscription d'Investco apparaissant dans plusieurs annuaires commerciaux canadiens et sur les sites Web de tiers.

[14] Après avoir examiné toutes les pièces jointes aux déclarations de M. de Pencier concernant la nature des activités d'Investco, je suis convaincu qu'Investco a exécuté, ou était prêt à exécuter, au Canada les services suivants, comme le spécifie l'enregistrement, au cours de la période pertinente :

Services d'investissement et services financiers, nommément services de conseil, de gestion, de recherche et d'analyse en finances, services de conseil, d'administration et d'information; services d'investissement de capital et de capital-risque [...] et services financiers connexes; services d'investissement et de gestion de fonds pour le compte d'institutions et de particuliers; services de conseil en gestion et en commercialisation pour particuliers et entreprises; services de conseil ayant trait aux fusions, aux acquisitions, aux cessions forcées, aux restructurations et à la conduite des affaires ainsi qu'aux affaires financières des entreprises.

[15] En tirant cette conclusion, je tiens compte du fait que dans certains cas, les états déclaratifs des marchandises contiennent des termes redondants ou des mots qui se chevauchent en ce sens que l'exécution d'un service entraîne nécessairement l'exécution d'un autre. Par exemple, la prestation de services d'investissement de capital et de services financiers connexes comprendrait raisonnablement la prestation de services de conseil, de gestion, de recherche et d'analyse en finances et d'administration dans le contexte des capitaux privés. Pour la même raison, j'estime qu'il est raisonnable d'inférer que la prestation de services de conseil relatif à la stratégie, à la gestion, au personnel, aux activités, aux ventes, aux finances, au financement et à la gouvernance des entreprises inclurait des questions liées aux fusions, aux acquisitions, aux cessions forcées et aux restructurations. Par conséquent, compte tenu de la nature des services en l'espèce ainsi que des éléments produits en preuve, je suis convaincu que l'inscrivante,

par l'entremise de son licencié Investeco, a exécuté ou était prêt à exécuter ces services en particulier au cours de la période pertinente au Canada.

[16] Quant aux services enregistrés comme des « services bancaires d'investissement, services d'investissement en fonds mutuel et services de fonds de placement spéculatifs et services financiers connexes », il faut signaler qu'aucune des pièces ne fait référence à ces services et que dans son affidavit, M. de Pencier ne mentionne pas de tels services. Par conséquent, en l'absence de preuve, je ne suis pas convaincu que l'inscrivante, par l'entremise de son licencié Investeco, a exécuté ou offert des « services bancaires d'investissement, services d'investissement en fonds mutuel et services de fonds de placement spéculatifs et services financiers connexes » au cours de la période pertinente au Canada.

[17] En ce qui concerne les marchandises, M. de Pencier affirme au paragraphe 15 de son affidavit que les documents types joints à titre de pièces « B » à « J » ont été distribués dans la pratique normale du commerce au cours de la période pertinente afin [TRADUCTION] « d'identifier et de montrer aux [investisseurs, aux investisseurs éventuels au Canada] et aux entités les divers services d'investissement et services financiers offerts par Investeco, y compris les services de conseil et d'information ».

[18] Dans l'ensemble, j'estime que la preuve d'emploi de l'inscrivante en liaison avec les marchandises est ambiguë. Premièrement, l'inscrivante n'a fourni aucun renseignement concernant la pratique normale du commerce pour ces imprimés. Deuxièmement, on ne sait pas avec certitude si les marchandises ont été vendues ou distribuées gratuitement. Troisièmement, bien que M. de Pencier affirme que [TRADUCTION] « la valeur approximative des produits en dollars au Canada résultant de la vente des marchandises et de la prestation des services [...], principalement sous la forme d'honoraires de gestion gagnés par Investeco durant cette période, totalisait plus de 1 million de dollars », l'inscrivante n'a fait aucune distinction entre les ventes de marchandises et les ventes de services. Quatrièmement, il n'y a aucun autre renseignement lié au transfert des imprimés; M. de Pencier mentionne simplement que

leur distribution sert de moyen à sensibiliser davantage les investisseurs et les investisseurs éventuels aux services offerts par Investeco. Après avoir examiné la preuve dans son ensemble, les imprimés ne faisaient pas, selon moi, l'objet d'un commerce.

[19] Le mot « commerce » dans ce contexte « envisage une forme de transaction commerciale (achat, vente, location) impliquant les marchandises en question ou bien envisage que les marchandises soient l'objet de transactions faites dans le but de créer de l'achalandage pour les marchandises et en retirer des profits » [*Renaud Cointreau & Cie. c. Cordon Bleu International Ltée* (1993), 52 C.P.R. (3d) 284 (C.O.M.C.), décision confirmée par la Cour fédérale dans 188 F.T.R. 29]. De plus, bien que la distribution gratuite de publications puisse constituer un transfert dans la pratique normale du commerce au sens de l'article 4 de la Loi [voir *Now Communications Inc. c. Chum Ltd.* (2000), 5 C.P.R. (4<sup>th</sup>) 275 (C.O.M.C.) et *Times Mirror Co. c. Transcontinental Distribution Inc.* (2004), 42 C.P.R. (4<sup>th</sup>) 1 (C.O.M.C.)], l'inscrivante doit démontrer que la distribution gratuite n'est pas simplement un outil de promotion de ses autres produits et services, mais qu'elle fait l'objet d'un commerce en elle-même aboutissant à un quelconque paiement ou à une quelconque contrepartie en échange des imprimés.

[20] Comme l'a expliqué la Cour fédérale dans l'affaire *Renaud Cointreau & Cie.*, dans laquelle un journal, qui était distribué gratuitement par un fabricant de matériel médical et chirurgical, servait à annoncer ses produits et à fournir des sujets de lecture d'intérêt pour le personnel médical :

[TRADUCTION]

Les biens ne sont pas mis sur le marché pour être achetés par les gens par préférence aux biens annoncés dans des publications de tiers. La personne qui reçoit les exemplaires gratuits est, à mon avis, plus encline à les considérer comme faisant partie de la campagne publicitaire de la requérante intéressée par la vente de pansements et de fournitures pour hôpitaux plutôt que par les produits tirés d'activités d'édition.

[21] En l'espèce, suivant une interprétation objective de l'affidavit de M. de Pencier et de ses pièces jointes, j'estime que les imprimés ont uniquement été distribués aux investisseurs, aux investisseurs éventuels et à d'autres entités au Canada à titre d'articles



promotionnels et de documents d'information au soutien des services offerts par Investeco, et n'étaient pas des produits du commerce mis sur le marché aux fins de vente.

[22] Je tiens à souligner qu'à cet égard, l'inscrivante a fait valoir qu'elle n'était pas tenue de fournir une preuve d'emploi à l'égard de chacune des marchandises ou de chacun des services que spécifie l'enregistrement. Plutôt, la preuve d'emploi de la marque à l'égard d'un article compris dans une catégorie suffit à conserver l'enregistrement pour la catégorie complète (*Saks & Co. c. Registrataire des marques de commerce*, (1989), 24 C.P.R. (3d) 49 (C.F. 1<sup>re</sup> inst.)). Puisque j'ai conclu que la preuve n'a pas établi que les marchandises faisaient l'objet d'un commerce en l'espèce, il ne sera pas nécessaire d'examiner la pertinence de cet argument à l'égard de l'état déclaratif des marchandises. Quant aux services, je constate que le principe énoncé dans l'affaire *Saks* a été formulé dans le contexte des marchandises, plus particulièrement une longue liste de marchandises qui étaient logiquement et adéquatement réparties en catégories, et je ne vois aucune raison d'appliquer ce raisonnement à l'égard de l'état déclaratif des services en cause.

[23] En conséquence, je ne suis pas convaincu qu'il y a eu emploi de la marque de commerce en cause en liaison avec les marchandises que spécifie l'enregistrement au cours de la période pertinente au sens de l'article 4 de la Loi.

[24] Compte tenu de ce qui précède, je suis convaincu qu'il y eu emploi de la marque de commerce au sens de l'article 45 et du paragraphe 4(2) de la Loi en liaison avec les services suivants :

(1) Services d'investissement et services financiers, nommément services de conseil, de gestion, de recherche et d'analyse en finances, services de conseil, d'administration et d'information; services d'investissement de capital et de capital-risque [...] et services financiers connexes; services d'investissement et de gestion de fonds pour le compte d'institutions et de particuliers; services de conseil en gestion et en commercialisation pour particuliers et entreprises; services de conseil ayant trait aux fusions, aux acquisitions, aux cessions forcées, aux restructurations et à la conduite des affaires ainsi qu'aux affaires financières des entreprises.

Par conséquent, en vertu des pouvoirs qui m'ont été délégués en application du paragraphe 63(3) de la Loi, l'enregistrement n° LMC608356 pour la marque de commerce INVESTECO CAPITAL sera modifié conformément aux dispositions de l'article 45 de la *Loi sur les marques de commerce*, L.R.C. 1985, ch. T-13, de manière à supprimer les marchandises et les services suivants :

Marchandises :

(1) Imprimés, nommément : brochures, rapports, livrets, bulletins, feuilles de travail, cahiers d'exercices, présentations, dépliants, prospectus, notices d'offre de placement et documents contractuels.

Services :

(1) [...] services bancaires d'investissement, services d'investissement en fonds mutuel et services de fonds de placement spéculatifs [...].

FAIT À MONTRÉAL (QUÉBEC), LE 28 JANVIER 2010.

P. Fung  
Agent d'audience  
Commission des oppositions des marques de commerce

Traduction certifiée conforme  
Mélanie Lefebvre, LL.B., trad. a.