



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

Référence : 2016 COMC 155
Date de la décision : 2016-09-23
[TRADUCTION CERTIFIÉE,
NON RÉVISÉE]

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

Harold W. Ashenmil

Partie requérante

et

Xylem Water Solutions AB

Propriétaire inscrite

**LMC480,730 pour la marque de
commerce AQUAVIEW**

Enregistrement

[1] Le 19 décembre 2014, à la demande d'Harold W. Ashenmil (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 Xylem Water Solutions AB (la Propriétaire), la propriétaire inscrite de l'enregistrement n^o LMC480,730 de la marque de commerce AQUAVIEW (la Marque).

[2] La Marque est enregistrée pour emploi en liaison avec les produits [TRADUCTION] « programmes informatiques pour la supervision, le contrôle et l'acquisition de données issues des usines de traitement de l'eau et des stations de pompage ».

[3] L'article 45 de la Loi exige que le propriétaire inscrit de la marque de commerce indique, à l'égard des produits 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 19 décembre 2011 au 19 décembre 2014.

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

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.

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

[6] En réponse à l'avis du registraire, la Propriétaire a produit l'affidavit de Lars Larsson, directeur du marketing de la Propriétaire, souscrit le 28 mai 2015 à Stockholm, en Suède. Les parties ont toutes deux produit des représentations écrites et étaient toutes deux représentées à l'audience qui a été tenue le 20 juillet 2016.

La preuve de la Propriétaire

[7] Dans son affidavit, M. Larsson atteste que la Propriétaire est [TRADUCTION] « une chef de file mondiale en technologie de l'eau et fournit de l'équipement et des services pour les applications de traitement de l'eau et des eaux usées et des produits qui permettent de gérer le cycle intégral de l'eau ». Il affirme que la Propriétaire exerce ses activités dans plus de 35 pays dans le monde entier et que son bureau canadien est situé à Point-Claire [sic], au Québec.

[8] M. Larsson atteste que la Propriétaire vend ses produits sous divers noms de marque, y compris en liaison avec la Marque. M. Larsson explique que le marché cible pour le logiciel AQUAVIEW de la Propriétaire est les usines de traitement de l'eau et les stations de pompage. M. Larsson explique que, étant donné la nature du logiciel et son coût élevé, la Propriétaire ne vend que quelques licences d'utilisation du logiciel par année. Néanmoins, il confirme que la

Propriétaire a vendu au total quatre de ces licences d'utilisation du logiciel AQUAVIEW au Canada pendant la période pertinente et que ce logiciel correspond aux produits visés par l'enregistrement. Il atteste également que la Marque [TRADUCTION] « est présentée à l'écran au lancement du logiciel et dans l'ensemble du programme ».

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

- La pièce 1 est un instantané tiré du site *www.xylemwatersolutions.com/scs/canada* qui, atteste M. Larsson, était accessible pendant la période pertinente. La page annonce les produits et les services de [TRADUCTION] « supervision centrale » de la Propriétaire et indique ce qui suit [TRADUCTION] : « De concert avec des contrôleurs de pompes et une unité de communication, le logiciel de supervision AquaView vous fournit une vue d'ensemble de votre réseau d'assainissement. »

Sous le sous-titre « AquaView 7 », la description énonce notamment ce qui suit [TRADUCTION] : « AquaView est un logiciel de supervision orienté vers la télégestion et le contrôle des stations de pompage et stations de traitement. » Comme l'atteste M. Larsson, des liens vers une brochure numérique et des spécifications techniques sont présentés dans la page Web produite en pièce.

- La pièce 2 est un document de [TRADUCTION] « spécifications techniques » de dix pages se rapportant au [TRADUCTION] « système SCADA AquaView 1.60 ». M. Larsson atteste que ce document est accessible à partir du lien vers des spécifications techniques présenté dans la pièce 1. Le document fournit diverses spécifications techniques se rapportant au logiciel AquaView. Des instantanés du logiciel sont reproduits sur la page couverture et sur deux pages à l'intérieur du document. La Marque figure et est mentionnée dans l'ensemble du document. Bien que les instantanés du logiciel représentés soient de piètre qualité, je souligne que la Marque est également visible dans la barre de titre de ces instantanés.

Je souligne également que le document décrit le logiciel AquaView comme étant [TRADUCTION] « un logiciel SCADA complet pour le traitement de l'eau ». Dans sa description des détails liés à la configuration système et des exigences système, le

document indique que le logiciel AquaView est un système de contrôle central qui peut être installé et utilisé sur divers postes de travail.

Analyse

[10] Dans ses représentations, la Partie requérante souligne plusieurs ambiguïtés alléguées dans la preuve. Premièrement, elle souligne que la preuve n'est pas claire quant à savoir si la page Web ou les documents techniques produits en pièces ont été distribués au Canada, encore moins au moment du transfert.

[11] Deuxièmement, elle souligne qu'il n'y a aucune preuve d'emploi de la Marque [TRADUCTION] « sur » les produits eux-mêmes ou sur leur emballage et elle met en doute l'affirmation selon laquelle la Marque est visible sur l'un quelconque des instantanés produits en pièce. Quoi qu'il en soit, la Partie requérante soutient que même si la Marque figurait vraiment à l'écran pendant l'utilisation du logiciel, elle n'aurait été vue par l'utilisateur *qu'après* l'acquisition du logiciel par l'acheteur. Elle fait valoir que [TRADUCTION] « la vue d'une marque présentée lorsque le logiciel est en cours d'utilisation, sans preuve que la marque a été employée au moment du transfert de la possession de la marchandise, n'est pas un emploi de la marque tel que le précise [la Loi] ».

[12] Troisièmement, elle souligne que la Propriétaire n'a fourni aucune facture, n'a identifié aucun client en particulier ni n'a donné d'adresse pour l'un quelconque de ses quatre clients allégués.

[13] Enfin, même si l'on devait présumer que la Propriétaire a vendu son logiciel à des clients canadiens, la Partie requérante soulève la question de savoir si la Marque telle qu'elle est enregistrée a été présentée ou si « AquaView 1.60 Scada » ou quelque chose du genre a plutôt été présenté. Le cas échéant, elle fait valoir que cela ne constitue pas une présentation de la Marque telle qu'elle est enregistrée.

[14] Ainsi, la Partie requérante soutient que la preuve de la Propriétaire est [TRADUCTION] « imprécise, ambiguë et incomplète » en ce qui concerne l'emploi de la Marque et que de telles

ambiguïtés doivent être résolues à l'encontre de la Propriétaire [selon *Plough Canada c Aerosol Fillers Inc* (1980), 53 CPR (2d) 62 (CAF)].

[15] En réponse, la Propriétaire soutient que M. Larsson ne fait pas que simplement alléguer l'emploi de la Marque, mais que M. Larsson atteste plutôt des faits sur le fondement desquels on peut conclure qu'il y a eu emploi. Bien que la Propriétaire ait reconnu à l'audience que la preuve en l'espèce est loin d'être idéale, elle maintient que la preuve n'est pas ambiguë en tant que telle. La Propriétaire soutient plutôt que le registraire peut tirer des inférences raisonnables et que, s'il existe des doutes quant à la preuve, ces doutes doivent être résolus en faveur de la Propriétaire [citant *Fairweather Ltd c Canada (Registraire des marques de commerce)* (2006), 58 CPR (4th) 50 (CF)].

[16] En ce qui concerne les transferts du logiciel en cause, la vente d'une licence d'utilisation d'un logiciel s'apparente à la location de produits. La location de produits 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)]. Comme je l'ai souligné ci-dessus, M. Larsson affirme clairement que, pendant la période pertinente, la Propriétaire a vendu quatre de ces licences d'utilisation du logiciel AquaView à des clients au Canada. Par conséquent, j'estime que l'absence de factures en l'espèce n'est pas fatale à la cause de la Propriétaire.

[17] 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 d'entreprise n'est pas un objet physique et, par conséquent, un fabricant de logiciels éprouve des difficultés particulières lorsque vient le temps de lier 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].

[18] Bien que j'admette que la Marque figure dans certains des instantanés représentés dans les pièces, je conviens avec la Partie requérante que, prise isolément, une telle présentation dans le logiciel même n'aurait été vue par les clients qu'après le transfert du logiciel. Bien que l'on puisse soutenir qu'une telle présentation constitue un emploi de la Marque aux fins de

l'article 4(1) de la Loi dans le cas où un client *renouvelle* sa licence, il n'apparaît pas clairement que l'une quelconque des quatre licences mentionnées vendues pendant la période pertinente a été renouvelée par un client existant qui connaissait le logiciel.

[19] Néanmoins, la Propriétaire soutient que, compte tenu du genre de clients qu'elle a et de l'ampleur de son logiciel AquaView, il est raisonnable d'inférer que ces clients auraient vu la Marque. À cet égard, la Propriétaire soutient que la Marque, telle qu'elle figure dans le document de spécifications techniques sur le système SCADA AquaView 1.60 produit en pièce, aurait été vue par les clients avant l'installation du logiciel AquaView.

[20] Tel qu'indiqué dans *BMB Compuscience Canada Ltd c Bramalea Ltd* (1988), 22 CPR (3d) 561 (CF 1^{re} inst), ce type de logiciel industriel n'est pas un objet physique et, par conséquent, un fabricant de logiciels éprouve des difficultés particulières lorsque vient le temps de lier 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].

[21] En outre, dans l'affaire *Inso Corp c Alliance Technologies* (2000), 4 CPR (4th) 102 (COMC), le registraire a conclu qu'il était raisonnable d'inférer que les clients du logiciel de l'inscrivant auraient vu et utilisé [TRADUCTION] « l'aide en ligne » offerte en liaison avec la marque de commerce. De même, en l'espèce, j'estime qu'il est raisonnable d'inférer que, étant donné la complexité du logiciel et sa finalité, les acheteurs du logiciel AQUAVIEW se seraient nécessairement reportés aux documents de spécifications techniques avant l'achat.

[22] Ainsi, malgré le fait que M. Larsson ne fait aucune déclaration claire en ce qui concerne sa diffusion avant l'achat du logiciel, j'estime que la présentation de la Marque dans l'ensemble du document de spécifications techniques constitue une présentation de la Marque « 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 ».

[23] Considérant que chaque affaire doit être tranchée en fonction des faits qui lui sont propres [selon *Kraft Ltd c le Registraire des marques de commerce* (1987), 1 CPR (3d) 457 (CF 1^{re} inst)], je suis d'avis que la preuve dans son ensemble démontre que la Propriétaire a

vendu son logiciel AQUAVIEW à des clients pendant la période pertinente. Comme je l'ai indiqué ci-dessus, la Marque figure dans l'ensemble des documents techniques sur le logiciel AquaView.

[24] Lorsque la Marque est aussi accompagnée d'éléments supplémentaires, par exemple [TRADUCTION] « système SCADA 1.60 », je conviens avec la Propriétaire que ces éléments supplémentaires sont simplement descriptifs. À cet égard, dans ses représentations écrites, la Propriétaire explique que SCADA est l'acronyme de « supervisory control and data acquisition » [télésurveillance et contrôle des données]. Bien que cette définition précise ne figure pas dans la preuve elle-même, il ressort clairement du contexte que SCADA est un terme descriptif dans l'industrie. Par exemple, le document de spécifications techniques produit en pièce indique que [TRADUCTION] « Aquaview est *un* logiciel SCADA complet pour le traitement de l'eau » (je souligne).

[25] Encore une fois, compte tenu du genre de clients de la Propriétaire et de l'ampleur du logiciel en cause, j'estime qu'il est raisonnable d'inférer en l'espèce que, en plus de voir la Marque pendant l'utilisation du logiciel, les clients se seraient reportés au document de spécifications techniques sur le logiciel AquaView produit en pièce, liant ainsi la Marque au logiciel au moment du transfert.

[26] 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

[27] 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.

Andrew Bene
Agent 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 : 2016-07-20

COMPARUTIONS

Daniel Anthony

POUR LA PROPRIÉTAIRE
INSCRITE

Harold W. Ashenmil

POUR LA PARTIE
REQUÉRANTE

AGENT(S) AU DOSSIER

Smart & Biggar

POUR LA PROPRIÉTAIRE
INSCRITE

Harold W. Ashenmil

POUR LA PARTIE
REQUÉRANTE