



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

**Référence : 2015 COMC 224**  
**Date de la décision : 2015-12-14**  
**[TRADUCTION CERTIFIÉE,**  
**NON RÉVISÉE]**

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

**Graduate Management Admissions  
Council**

**Partie requérante**

**et**

**Attachmate Corporation**

**Propriétaire inscrite**

**LMC396,788 pour la marque de  
commerce REFLECTION**

**Enregistrement**

[1] Le 28 octobre 2013, à la demande du Graduate Management Admissions Council (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 Attachmate Corporation (la Propriétaire), la propriétaire inscrite de l'enregistrement n° LMC396,788 de la marque de commerce REFLECTION (la Marque).

[2] La Marque est enregistrée pour emploi en liaison avec les produits suivants [TRADUCTION] : programmes d'ordinateur et manuels d'instruction, vendus en unité.

[3] L'article 45 de la Loi exige que le propriétaire inscrit de la marque de commerce indique, à l'égard de chacun 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 28 octobre 2010 au 28 octobre 2013.

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

4(1) Une marque de commerce est réputée employée en liaison avec des produits si, au moment 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 colis 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 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 Brad Haque, avocat général adjoint de la Propriétaire, souscrit le 27 mai 2014 à Portland, en Oregon. Les parties ont toutes deux produit des représentations écrites; la tenue d'une audience n'a pas été sollicitée.

#### La preuve de la Propriétaire

[7] Dans son affidavit, M. Haque atteste que la Propriétaire conçoit des programmes d'ordinateur et les manuels d'instruction qui les accompagnent en vue de leur vente au Canada et à l'étranger en liaison avec la Marque. Il atteste que la Propriétaire collabore avec divers distributeurs et revendeurs licenciés qui vendent les produits visés par l'enregistrement aux clients dans leurs propres points de vente au détail. Il affirme que bon nombre de ces clients sont de grandes organisations, dont des entités gouvernementales.

[8] M. Haque affirme que, traditionnellement, les produits visés par l'enregistrement étaient distribués sur des supports physiques, comme des disques. Il atteste que les produits visés par

l'enregistrement sont vendus au Canada par divers moyens de distribution de manière continue depuis 1985. Cependant, il explique que, au cours de la période pertinente, les produits visés par l'enregistrement étaient achetés et distribués par téléchargement, les manuels électroniques faisant partie du téléchargement. En particulier, il atteste que les produits visés par l'enregistrement peuvent être téléchargés sur le site Web de la Propriétaire, au *www.attachmate.com*, ainsi que sur [TRADUCTION] « d'autres sites Web autorisés ». M. Haque atteste qu'il y a eu plus de 230 000 consultations par des Canadiens de la page *www.attachmate.com* et de ses pages connexes pendant la période pertinente.

[9] En ce qui concerne l'affichage de la Marque, M. Haque affirme que la Marque figure sur les sites Web susmentionnés qui ont offert en vente les produits visés par l'enregistrement au Canada. Il atteste également que la Marque figure dans l'interface utilisateur des logiciels et sur les manuels d'instruction électroniques qui les accompagnent.

[10] Quant aux transferts dans la pratique normale du commerce, M. Haque atteste que, pendant la période pertinente, les ventes totales des produits visés par l'enregistrement au Canada ont dépassé 7 000 000 \$. En particulier, il atteste que, en 2011, les ventes totales ont dépassé 1 000 000 \$; en 2012, les ventes totales ont dépassé 3 000 000 \$; et en 2013, les ventes totales ont dépassé 2 000 000 \$.

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

- La Pièce A se compose d'imprimés du site Web de la Propriétaire et de copies de manuels et de documents justificatifs qui, atteste-t-il, se rapportent aux logiciels vendus aux clients de la Propriétaire au Canada au cours de la période pertinente. Les pages Web, les manuels et les documents justificatifs produits en preuve arborent tous clairement la Marque.
- La Pièce B est formée de six factures qui, atteste M. Haque, sont représentatives des ventes des logiciels et des manuels d'instruction de marque REFLECTION faites aux clients au Canada pendant la période pertinente. La Marque figure dans la description du logiciel vendu, par exemple [TRADUCTION] « Licence de Reflection pour IBM 2011 » et « Licence de Reflection X 2011 ». M. Haque explique que les factures montrent que les

produits ont été vendus et expédiés par [TRADUCTION] « livraison électronique des logiciels ». Bien que certains renseignements sur les clients soient caviardés, je souligne que les cases [TRADUCTION] « vendu à » et « expédié à » indiquent toutes des villes se trouvant au Canada.

- La Pièce C se compose d'imprimés de divers documents tirés du site Web de la Propriétaire, dont des fiches techniques sur les produits, des accords de licence avec l'utilisateur final et des instructions d'achat qui, atteste M. Haque, étaient accessibles aux Canadiens pendant la période pertinente. Une des fiches techniques produites en preuve décrit le produit comme suit [TRADUCTION] : « Reflection<sup>MD</sup> pour IBM est un logiciel d'émulation de terminal qui relie les utilisateurs de Windows aux applications des gros ordinateurs IBM et des systèmes AS/400 ».
- La Pièce D est un imprimé d'un rapport retraçant les visiteurs canadiens ayant accédé à la page *www.attachmate.com* et à diverses pages secondaires connexes, comme les pages de téléchargement et de documentation, pendant la période pertinente.

### Analyse

[12] Dans ses représentations écrites, la Partie requérante reconnaît que la preuve établit l'emploi de la Marque en liaison avec des [TRADUCTION] « logiciels d'émulation de terminal et des manuels d'instruction, vendus en unité ». Cependant, la Partie requérante soutient que la Propriétaire n'a pas démontré qu'elle avait vendu d'autres types de programmes d'ordinateur. Ainsi, la Partie requérante fait valoir que la description des produits figurant dans l'enregistrement est trop large et qu'elle doit en conséquence être modifiée.

[13] À cet égard, la Partie requérante invoque le *Manuel des produits et des services* de l'OPIC à l'appui de son affirmation que l'état déclaratif des produits figurant dans l'enregistrement est trop large et, par conséquent, [TRADUCTION] « n'est pas ... dressé dans les termes ordinaires du commerce aux termes de l'article 30a) de la *Loi sur les marques de commerce* ». Ainsi, soutient la Partie requérante, l'enregistrement doit être modifié de manière à restreindre l'état déclaratif des produits aux [TRADUCTION] « logiciels d'émulation de terminal et manuels d'instruction, vendus en unité ».

[14] En premier lieu, à tout le moins, je conviens que la Propriétaire a établi l'emploi de la Marque en liaison avec des logiciels d'émulation de terminal et des manuels d'instruction vendus en unité. À cet égard, tel que résumé ci-dessus, la Propriétaire a démontré des ventes et des transferts électroniques de son logiciel de marque REFLECTION à des Canadiens au cours de la période pertinente. Ces ventes comprenaient des manuels d'instruction électroniques.

[15] La question qui se pose est alors celle de savoir si l'emploi de la Marque en liaison avec un programme d'ordinateur précis, un logiciel d'émulation de terminal, est suffisant pour établir l'emploi de la Marque en liaison avec la gamme plus large des produits visés par l'enregistrement, des [TRADUCTION] « programmes d'ordinateur ».

[16] En premier lieu, bien que la preuve et les représentations soient axées sur des [TRADUCTION] « logiciels d'émulation de terminal », je souligne qu'au moins une des fiches techniques sur les logiciels REFLECTION produites en preuve mentionne une « suite » de produits. Cette suite semble inclure des programmes qui ne se limitent pas à un [TRADUCTION] « logiciel d'émulation de terminal », mais qui comprennent aussi le [TRADUCTION] « Serveur PC X » et des « clients de transfert de fichiers ».

[17] Quoi qu'il en soit, la Propriétaire soutient à juste titre que, lorsqu'un enregistrement renferme un état déclaratif des produits qui est de nature générale, l'enregistrement sera maintenu si le propriétaire démontre que la marque de commerce a été employée en liaison avec des produits qui sont visés par cet état déclaratif plus général [citant à l'appui *Empresa Cubana Del Tobacco c Shapiro Cohen*, 2011 CF 102, 91 CPR (4th) 248]. Comme il est clair qu'un [TRADUCTION] « logiciel d'émulation de terminal » entre dans la catégorie des [TRADUCTION] « programmes d'ordinateur », je conviens que la Propriétaire a établi l'emploi de la Marque en liaison avec les produits visés par l'enregistrement.

[18] Quant à savoir si l'état déclaratif des produits figurant dans l'enregistrement est conforme ou serait conforme à l'article 30a) de la Loi, je conviens avec la Propriétaire que cette question n'en est pas une que le registraire peut examiner dans le cadre de la procédure prévue à l'article 45. En effet, comme l'a souligné la Cour d'appel fédérale, la validité de l'enregistrement n'est pas en cause dans le cadre de la procédure prévue à l'article 45 [tel qu'établi dans *Ridout & Maybee srl c Omega SA*, 2005 CAF 306, 43 CPR (4th) 18].

[19] En ce qui concerne la demande formulée par la Partie requérante de modifier l'état déclaratif des produits, il est bien établi que le registraire n'a pas le pouvoir de redéfinir ou de modifier les produits à l'égard desquels l'emploi de la marque a été établi [voir, par exemple, *Carter-Wallace Inc c Wampole Canada Inc* (2000), 8 CPR (4th) 30 (CF 1<sup>re</sup> inst.); *Re Scott Paper Co*, 1997 CarswellNat 3231 (COMC); *Gowling, Strathy & Henderson c Multibond Inc*, 2000 CarswellNat 2474 (COMC); et *Sim & McBurney c Huit Diffusion, société anonyme*, 2009 CarswellNat 5039 (COMC)].

[20] Enfin, je souligne que, dans ses représentations écrites, la Partie requérante indique qu'elle a une demande de marque de commerce en instance qui a été rejetée parce qu'elle créait de la confusion avec la Marque de la Propriétaire. La Partie requérante laisse entendre que sa demande serait accueillie si l'état déclaratif des produits figurant dans l'enregistrement en cause était restreint. Cependant, cette question n'est pas pertinente à la présente procédure; il est bien établi que la procédure prévue à l'article 45 n'est pas censée prévoir un moyen supplémentaire de contester une marque de commerce autre que la procédure litigieuse courante entamée sur présentation d'une demande à la Cour fédérale en vertu de l'article 57 de la Loi [tel qu'établi dans *United Grain Growers c Lang Michener*, 2001 CAF 66, 12 CPR (4th) 89].

[21] Compte tenu de ce qui précède, j'estime que la Propriétaire a établi l'emploi de la Marque en liaison avec les produits visés par l'enregistrement au sens des articles 4 et 45 de la Loi.

## Décision

[22] En conséquence, dans l'exercice des pouvoirs qui me sont 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  
Marie-Pierre Héту, trad.

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

---

Aucune audience tenue

**AGENTS AU DOSSIER**

Gowling Lafleur Henderson LLP

POUR LA PROPRIÉTAIRE  
INSCRITE

Norton Rose Fulbright Canada LLP/S.E.N.C.R.L., s.r.l.

POUR LA PARTIE  
REQUÉRANTE