

Traduction



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

Référence : 2012 COMC 166
Date de la décision : 2012-09-26

**DANS L’AFFAIRE DE LA PROCÉDURE EN VERTU
DE L’ARTICLE 45 demandée par Heenan Blaikie LLP
visant l’enregistrement n° LCM665241 de la marque de
commerce i.Scribe MD. au nom de AlphaGlobal-IT Inc.**

[1] À la demande d’Heenan Blaikie LLP, le Registraire des marques de commerce a émis un avis en vertu de l’article 45 de la *Loi sur les marques de commerce*, LRC 1985, c T-13 (la Loi) le 3 février 2010 à AlphaGlobal-IT Inc. (le Déposant), le propriétaire inscrit de l’enregistrement n° LCM665241 de la marque de commerce i.Scribe MD. (la Marque).

[2] La Marque est enregistrée pour un emploi en liaison avec les marchandises suivantes : logiciel, nommément un logiciel de reconnaissance des caractères manuscrits pour un emploi dans le domaine de la santé (les Marchandises).

[3] L’article 45 de la Loi requiert que le propriétaire inscrit de la marque de commerce démontre, à l’égard de chacune des marchandises ou de chacun des services que spécifie l’enregistrement, si la marque de commerce a été employée au Canada 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 démontrer l’emploi commence le 13 avril 2007 et se termine le 13 avril 2010 (la Période pertinente).

[4] La définition pertinente d'« emploi » en liaison avec les marchandises est énoncée à l'article 4(1) 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.

[5] En réponse à l'avis du Registraire, le Déposant a fourni un affidavit de Mario Cordoba, le directeur des solutions de cybersanté du Déposant, fait sous serment le 15 novembre 2010. Seul le Déposant a fourni des représentations écrites; il n'y a pas eu d'audience.

[6] Dans son affidavit, M. Cordoba affirme que le Déposant est une entreprise qui vend et installe un logiciel en liaison avec la Marque. Il explique que le modèle d'entreprise du Déposant implique la vente de licences et l'installation du logiciel Universal e-Health MD (UHM), qui comprend le logiciel i.Scribe MD., dans le système informatique des clients. M. Cordoba décrit le logiciel i.Scribe MD. comme une application de reconnaissance des caractères incluse dans tout logiciel UHM.

[7] Pour appuyer son affirmation d'emploi de la Marque en liaison avec les Marchandises durant la Période pertinente, M. Cordoba a joint les pièces suivantes à son affidavit :

- Les pièces A et B sont des impressions d'écran de la « page d'entrée » du logiciel UHM, qui, selon l'attestation de M. Cordoba, est affichée lorsqu'un utilisateur fait fonctionner le logiciel. Je remarque que la Marque apparaît dans le cadre du logo du logiciel UHM.
- La pièce C est une copie d'une véritable Entente de modalités de paiement entre le Déposant et un acheteur canadien du logiciel UHM conclue durant la Période pertinente. M. Cordoba atteste que tous les clients qui achètent une licence du logiciel UHM doivent signer une Entente de modalités de paiement. Je remarque que l'entente fait uniquement référence au logiciel UHM et que la Marque n'apparaît pas dans le document.
- La pièce D est une copie d'un dépliant publicitaire que M. Cordoba atteste avoir distribué dans des salons professionnels durant la Période pertinente. Le dépliant fait la publicité

des services du Déposant, en général, et du logiciel UHM en particulier. Je remarque qu'il y a une référence à la Marque en page 3 du dépliant en tant que composante du logiciel UHM.

- La pièce E est composée de copies de pages Web du site Web « actuel » du Déposant; cependant, M. Cordoba atteste que les pages sont extrêmement semblables aux pages telles qu'elles s'affichaient durant la Période pertinente. Je remarque que la Marque est indiquée comme lien séparé sous l'en-tête « logiciel UHM » des pages Web.

[8] Dans ses observations écrites, le Registraire cite *BMB Compuscience Canada Ltd c. Bramalea Ltd* (1988), 22 CPR (3d) 561 (CF 1 inst.) [*BMB*] pour appuyer la position alléguant que le logiciel n'est pas comme un objet physique et, par conséquent, l'« emploi » doit être évalué en conformité avec des « pratiques commerciales loyales » du secteur de l'informatique. Ainsi, le Déposant affirme qu'« un emploi adéquat se produit par exemple lorsque le vendeur fait la démonstration de son logiciel porteur de la marque de commerce avant et après l'installation ». Cependant, même si j'acceptais que la Marque enregistrée soit affichée sur la page d'entrée lorsque le logiciel UHM fonctionne, je ne dispose d'aucun élément de preuve montrant que, durant la Période pertinente, le Déposant ait fait de telles démonstrations de son logiciel à des clients, comme c'était le cas pour *BMB*.

[9] En outre, bien que *BMB* accorde une certaine souplesse dans l'emploi de la Marque en ce qui concerne les logiciels, cela ne permet pas d'affirmer que l'emploi de la marque de commerce peut être prouvé sans liaison de la marque de commerce avec les marchandises avant le transfert d'un bien [voir, par exemple, *Schweizerische Eidgenossenschaft Ptt-Betriebe c. McGaw* (2000), 4 CPR (4th) 545 (COMC); *Unisys Corp c. Northwood Geoscience Ltd* (2002), 29 CPR (4th) 115 (COMC); *Info Touch Technologies Corp c. HE Holdings Inc*, 2005 CarswellNat 2763 (COMC)]. Par conséquent, je prendrai maintenant en considération l'affirmation du Déposant que l'emploi de la Marque a été fait par la publicité et la promotion du logiciel i.Scribe MD. par la distribution du dépliant en pièce D dans des salons professionnels et par la présentation de la Marque sur les pages Web, en pièce E, du site Web du Déposant durant la Période pertinente.

[10] En ce qui concerne le dépliant montré, je remarque que la Marque est présente à la page 3 du dépliant comme élément d'une puce des caractéristiques du logiciel UHM. Les dépliants

peuvent constituer l'avis de liaison nécessaire entre la marque de commerce et les marchandises lorsqu'ils sont utilisés par un acheteur aux fins de commande [voir, par exemple, *Hudson's Bay Co c. Sklar-Pepler Furniture Corp* (2007), 60 CPR (4th) 174 (COMC); *Bélanger c. Accuride Corp* (2004), 31 CPR (4th) 300 (COMC)]. Cependant, l'emploi d'une marque de commerce ne peut être établi en liaison avec les marchandises par la simple publicité ou distribution de matériel promotionnel [voir, par exemple, *Gowling & Henderson c. John Morton Ltd* (1992), 47 CPR (3d) 268 (COMC)]. Pour que la présentation de la marque de commerce dans les dépliants soit suffisamment en liaison avec les marchandises pour constituer l'emploi, le dépliant doit être visible au moment du transfert d'un bien [*BMW Canada Inc c. Nissan Canada Inc* (2007), 60 CPR (4th) 181 (CAF)].

[11] Dans le cas présent, je ne dispose d'aucun élément de preuve montrant qu'un client potentiel utiliserait le dépliant en question pour commander les Marchandises. Par exemple, il n'y a pas de bon de commande dans le dépliant et M. Cordoba ne fait aucune déclaration et ne présente aucune autre preuve pour lier la distribution des dépliants dans les salons professionnels à l'achat des Marchandises par des clients et au transfert des biens.

[12] De même, bien que la Marque soit affichée comme un lien Web séparé sous l'en-tête du logiciel UHM sur les pages Web présentées, les pages ne présentent aucune option d'achat ou de téléchargement du logiciel à partir du site Web du Déposant et le Déposant ne donne aucune preuve de commandes Web par des clients au Canada.

[13] Bien que le seuil fixé pour établir l'emploi dans ces procédures soit plutôt bas [*Woods Canada Ltd c. Lang Michener* (1996), 71 CPR (3d) 477 (CF 1^{re} inst.)], et même s'il n'est pas nécessaire de produire une surabondance de preuves [*Union Electric Supply Co Ltd c. Registrar of Trade Marks* (1982), 63 CPR (2d) 56 (CF 1^{re} inst.)], des faits suffisants doivent tout de même être démontrés pour permettre au Registraire de tirer une conclusion en ce qui concerne l'emploi de la marque de commerce en liaison avec les marchandises et services indiqués dans l'enregistrement pour la période pertinente. En outre, bien que la preuve d'une seule vente puisse être suffisante pour les procédures de l'article 45, « [le propriétaire inscrit] joue avec le feu dans la mesure où il doit fournir suffisamment de renseignements sur le contexte de la vente pour éviter de soulever un doute dans l'esprit du Registraire ou de la Cour qui pourrait être interprété

en sa défaveur » [*Guido Berlucchi & C Srl c. Brouillette Kosie Prince* (2007), 56 CPR (4th) 401 (CF) au paragr. 20].

[14] Comme mentionné précédemment, la Marque n'apparaît pas dans l'Entente signée par les clients, aucune preuve de démonstration à des clients potentiels ne m'a été présentée, et le Déposant ne fournit aucune facture ou tout autre document démontrant que la Marque aurait été visible aux clients au moment du transfert.

[15] Contrairement à *BMB*, nonobstant l'affichage allégué de la Marque lorsqu'un utilisateur fait fonctionner le logiciel UHM, la preuve ne démontre pas que la Marque était employée en liaison avec les Marchandises au moment du transfert dans ce cas. À mon avis, l'affichage de la Marque sur le site Web du Déposant et sur les dépliants distribués dans des salons professionnels équivaut uniquement à de la publicité pour les Marchandises. En l'absence d'autres preuves à l'égard de la façon dont les clients achètent les Marchandises et le rôle que le site Web du Déposant et les dépliants présentés peuvent jouer dans l'achat de Marchandises, je ne peux conclure que la publicité équivaut à l'avis nécessaire en vertu de l'alinéa 4(1) de la Loi.

[16] En raison de ce qui précède, je ne peux conclure que le Déposant a démontré l'emploi de la Marque en liaison avec les Marchandises et Services au sens des articles 4 et 45 de la Loi. En outre, le Déposant n'a établi aucune circonstance spéciale pour justifier un tel défaut d'emploi.

Disposition

[17] En raison de ce qui précède, en vertu de l'autorité que me confère l'alinéa 63(3) de la Loi et conformément avec les dispositions de l'article 45 de la Loi, l'enregistrement sera radié.

Andrew Bene
Agent d'audience
Commission des oppositions des marques de commerce

Office de la propriété intellectuelle du Canada

Traduction certifiée conforme
Nathalie Tremblay