

T-2746-86

T-2746-86

**BMB Compuscience Canada Ltd. (Applicant)**

v.

**Bramalea Limited (Respondent)**

INDEXED AS: *BMB COMPUSCENCE CANADA LTD. v. BRAMALEA LTD.*

Trial Division, Teitelbaum J.—Ottawa, September 9 and October 7, 1988.

*Trade marks — Expungement — Trade mark for computer software used in electronic mail system — Applicant claiming prior usage — Whether sufficient use if mark only function of computer network system — Whether mark attached to ware or service.*

Both the applicant and the respondent are in the computer software business. Both claim rights to the trade mark "NETMAIL" as used in association with computer software designed to operate an electronic mail system. The respondent obtained registration in April 1986, following its application to register in April 1985.

The applicant seeks to have the trade mark expunged, claiming prior usage. It alleges having first sold its "NETMAIL" software in July 1984, as part of its "IMAGINET" computer network system. The applicant's "NETMAIL" program can function properly only in association with the "IMAGINET" system. Until May 1985, the "NETMAIL" software was not sold in separate container/package to which was attached the trade mark "NETMAIL". The "NETMAIL" product was carried on a diskette and when sold, it was planted in the computer system by inserting the diskette in a server, following which there was no longer any need to keep the diskette. In the demonstrations and in the use of the software by the purchasers after the sale of the entire "IMAGINET" system, the association of the trade mark with the software product would be by the use of the access code "NETMAIL" and the appearance of the trade mark "NETMAIL" on the user's computer screen.

The respondent argues that since, prior to April 1985, "NETMAIL" was only a function and part of the "IMAGINET" system and could not function without it, there was therefore no use nor a ware or service to which "NETMAIL" was attached.

*Held*, the application should be allowed.

The applicant made use of the trade mark in 1984 when it demonstrated its "IMAGINET" system to a purchaser. The "NETMAIL" trade mark was on the software which was transferred into the "IMAGINET" system at the time of installation of the system in July 1984 at the purchaser's premises. Prior to and after the sale and transfer of the "IMAGINET" system, the "NETMAIL" mark and program was shown to and seen by the purchaser's representatives. This is adequate trade mark usage. If this were not so, it would, in

**BMB Compuscience Canada Ltd. (requérante)**

c.

**<sup>a</sup> Bramalea Limited (intimée)**

RÉPERTORIÉ: *BMB COMPUSCENCE CANADA LTD. c. BRAMALEA LTD.*

<sup>b</sup> Section de première instance, juge Teitelbaum—Ottawa, 9 septembre et 7 octobre 1988.

*Marques de commerce — Radiation — Marque de commerce pour logiciel employé dans un système de courrier électronique — La requérante allègue l'emploi antérieur de la marque de commerce — Y a-t-il eu un usage suffisant de la marque de commerce si celle-ci ne constituait qu'une fonction du système de réseau informatique? — La marque de commerce était-elle liée à une marchandise ou à un service?*

<sup>d</sup> La requérante et l'intimée sont toutes deux dans le commerce des logiciels. Toutes deux revendiquent des droits sur la marque de commerce «NETMAIL» employée en liaison avec un logiciel conçu pour faire fonctionner un système de courrier électronique. L'intimée a obtenu l'enregistrement de la marque de commerce en avril 1986 après avoir présenté une demande d'enregistrement en avril 1985.

<sup>e</sup> La requérante tente de faire radier la marque de commerce en alléguant l'emploi antérieur de celle-ci. Elle allègue avoir d'abord vendu son logiciel «NETMAIL» en juillet 1984 en tant que partie intégrante de son système de réseau informatique «IMAGINET». Le programme «NETMAIL» de la requérante ne peut fonctionner correctement qu'en liaison avec le système «IMAGINET». Jusqu'en mai 1985, le logiciel «NETMAIL» ne se vendait pas dans un coffret distinct auquel était accolée la marque de commerce «NETMAIL». Le produit «NETMAIL» était stocké sur une disquette et, au moment de la vente, il était implanté dans le système informatique en insérant la disquette dans un serveur, après quoi il n'était plus nécessaire de garder la disquette. Pendant les démonstrations et l'utilisation du logiciel par les acheteurs après la vente du système complet «IMAGINET», la liaison de la marque de commerce avec le logiciel se ferait par l'emploi du code d'accès «NETMAIL» et par l'apparition de la marque de commerce «NETMAIL» sur l'écran de l'ordinateur de l'utilisateur.

<sup>h</sup> L'intimée soutient que, vu qu'avant avril 1985, «NETMAIL» ne constituait qu'une fonction et faisait partie du système «IMAGINET» et ne pouvait pas être utilisé sans lui, il n'y avait donc pas d'emploi ni de marchandise ou de service auquel était lié «NETMAIL».

*Jugement*: la demande doit être accueillie.

<sup>i</sup> La requérante a fait usage de la marque de commerce en 1984 lorsqu'elle a fait une démonstration de son système «IMAGINET» à un acheteur. La marque de commerce «NETMAIL» se trouvait sur le logiciel qui a été transféré dans le dispositif «IMAGINET» lors de l'installation du système en juillet 1984 dans les locaux de l'acheteur. Avant et après la vente et le transfert du système «IMAGINET», on a montré la marque et le programme «NETMAIL» aux représentants de l'acheteur et ceux-ci les ont vus. Cela constitue un emploi suffisant d'une

effect, not be possible for companies to protect their software trade marks if they installed the software either at the vendor's or purchaser's place of business because there would be no adequate use.

#### STATUTES AND REGULATIONS JUDICIALLY CONSIDERED

*Trade Marks Act*, R.S.C. 1970, c. T-10, ss. 2, 4(1), 57(1) (as am. by R.S.C. 1970 (2nd Supp.), c. 10, s. 64).

#### CASES JUDICIALLY CONSIDERED

##### APPLIED:

*Mumm (G. H.) & Cie, Société Vinicole de Champagne Successeur v. Andres Wines Ltd. et al.* (1984), 3 C.P.R. (3d) 199 (F.C.T.D.); *Rainsoft Water Conditioning Co. v. Rainsoft (Regina) Ltd.* (1987), 14 C.P.R. (3d) 267 (F.C.T.D.); *Edwin Co. v. S.D.B. Design Group Inc.* (1986), 3 F.T.R. 209 (F.C.T.D.); *Infocard Inv. v. Froggnal Investments Ltd.* (1986), 11 C.P.R. (3d) 321 (Opp. Bd.).

#### AUTHORS CITED

Fox, Harold G. *Canadian Law of Trade Marks and Unfair Competition*, 3rd ed., Toronto: The Carswell Company Limited, 1972.

#### COUNSEL:

*W. C. Kent* for applicant.  
*T. R. Lederer* and *W. L. Webster* for respondent.

#### SOLICITORS:

*Burke-Robertson, Chadwick & Ritchie*, Ottawa, for applicant.  
*Osler, Hoskin & Harcourt*, Ottawa, for respondent.

*The following are the reasons for order rendered in English by*

TEITELBAUM J.: The applicant, BMB Compuscience Canada Ltd., filed an Originating Notice of Motion and Statement of Facts into the Federal Court of Canada Registry on December 16, 1986 requesting the issuance of an order pursuant to subsection 57(1) of the *Trade Marks Act*, R.S.C. 1970, c. T-10 [as am. by R.S.C. 1970 (2nd Supp.), c. 10, s. 64] (Act) striking out Canadian Trade Mark Registration No. T.M.A. 312,535 registered on March 21, 1986 in the name of the respondent,

marque de commerce. Si ce n'était pas le cas, cela signifierait qu'il ne serait pas possible aux compagnies de protéger leurs marques de commerce de logiciels si elles installaient le logiciel à la place d'affaires du vendeur ou à la place d'affaires de l'acheteur parce qu'il n'y aurait pas d'emploi suffisant des marques de commerce.

#### LOIS ET RÉGLEMENTS

*Loi sur les marques de commerce*, S.R.C. 1970, chap. T-10, art. 2, 4(1), 57(1) (mod. par S.R.C. 1970 (2<sup>e</sup> Supp.), chap. 10, art. 64).

#### JURISPRUDENCE

##### DÉCISIONS APPLIQUÉES:

*Mumm (G. H.) & Cie, Société Vinicole de Champagne Successeur c. Andres Wines Ltd. et autre* (1984), 3 C.P.R. (3d) 199 (C.F. 1<sup>re</sup> inst.); *Rainsoft Water Conditioning Co. c. Rainsoft (Regina) Ltd.* (1987), 14 C.P.R. (3d) 267 (C.F. 1<sup>re</sup> inst.); *Edwin Co. c. S.D.B. Design Group Inc.* (1986), 3 F.T.R. 209 (C.F. 1<sup>re</sup> inst.); *Infocard Inv. c. Froggnal Investments Ltd.* (1986), 11 C.P.R. (3d) 321 (Comm. opp.).

#### DOCTRINE

Fox, Harold G. *Canadian Law of Trade Marks and Unfair Competition*, 3rd ed., Toronto: The Carswell Company Limited, 1972.

#### AVOCATS:

*W. C. Kent* pour la requérante.  
*T. R. Lederer* et *W. L. Webster* pour l'intimée.

#### PROCUREURS:

*Burke-Robertson, Chadwick & Ritchie*, Ottawa, pour la requérante.  
*Osler, Hoskin & Harcourt*, Ottawa, pour l'intimée.

*Ce qui suit est la version française des motifs de l'ordonnance rendus par*

LE JUGE TEITELBAUM: La requérante, BMB Compuscience Canada Ltd., a déposé au greffe de la Cour fédérale du Canada, le 16 décembre 1986, un avis de motion introductive d'instance et une déclaration demandant de rendre une ordonnance conformément au paragraphe 57(1) de la *Loi sur les marques de commerce*, S.R.C. 1970, chap. T-10 [mod. par S.R.C. 1970 (2<sup>e</sup> Supp.), chap. 10, art. 64] (Loi), pour radier la marque de commerce «NETMAIL» enregistrée au Canada le 21 mars

Bramalea Limited, for the trade mark "NET-MAIL" for use in association with computer software. The ground for the request is:

that that entry of the said trade mark as it appears on the Register does not accurately express or define the existing rights of the respondent by reason of the fact that the said registration is invalid on the grounds that:

- (1) The respondent Bramalea Limited was not the person entitled to secure registration of the said trade mark by reason of the fact that as between the applicant and the respondent, the respondent was not the first person to use the trade mark in question in Canada; and
- (2) The said trade mark is not distinctive of the respondent in that it does not actually distinguish the wares in association with which it has been registered by the respondent from the wares of the applicant and is not adapted so as to distinguish them.

To support the applicant's Originating Motion, the applicant filed on January 15, 1987, the affidavit of Marcel Brunswiler, dated January 14, 1987, the Vice-President of Finance and Secretary of the applicant, together with five exhibits, A, B, C, D and E, the affidavit of John H. Cole, dated January 14, 1987, an employee of the applicant and, as he states "one of the authors of the 'NET-MAIL' computer program which was developed in 1984 by my company" together with one Exhibit, "A", and the affidavit, dated January 14, 1987, of G. Geoffrey Flood, Assistant Controller for Planning and Information Systems of George Weston Limited.

In addition to the above mentioned affidavits, the applicant filed a number of other affidavits, amongst which are the affidavits of William M. MacLean, President of the applicant company.

The respondent filed the affidavit of Steve Dudgeon, a Vice-President, Information Services of respondent, who states he has been personally involved in the development and marketing of respondent's "NETMAIL" computer software product. Attached to this affidavit is one exhibit, Exhibit "A" entitled "A Report On Public Information on BMB and NETMAIL" prepared by a company commonly known as Managerial Design Inc. and dated April 30, 1986.

1986 sous le n° 312535 au nom de l'intimée, Bramalea Limited, en vue de son usage en liaison avec un logiciel. La demande repose sur le motif suivant:

*a* [TRADUCTION] que cette inscription de ladite marque de commerce telle qu'elle figure dans le registre n'exprime pas ou ne définit pas exactement les droits existants de l'intimée en raison du fait que ledit enregistrement n'est pas valide pour le motif que:

- b* (1) L'intimée Bramalea Limited n'était pas la personne qui avait le droit d'obtenir l'enregistrement de ladite marque de commerce parce que la requérante a employé la marque de commerce en question au Canada avant l'intimée; et
- c* (2) Ladite marque de commerce ne caractérise pas l'intimée du fait qu'elle ne distingue pas vraiment les marchandises en liaison avec lesquelles elle a été enregistrée par l'intimée, des marchandises de la requérante et n'est pas adaptée de façon à les distinguer.

*d* À l'appui de sa motion introductive d'instance, la requérante a déposé le 15 janvier 1987 l'affidavit, en date du 14 janvier 1987, de Marcel Brunswiler, vice-président aux finances et secrétaire de la requérante, en même temps que cinq pièces justificatives portant les cotes A, B, C, D et E, l'affidavit, en date du 14 janvier 1987, de John H. Cole, employé de la requérante et, ainsi qu'il le déclare, [TRADUCTION] «d'un des auteurs du programme informatique "NETMAIL" qui a été élaboré en 1984 par ma compagnie» en même temps qu'une pièce justificative sous la cote «A», et l'affidavit, en date du 14 janvier 1987, de G. Geoffrey Flood, vérificateur adjoint des systèmes informatiques et de planification de la société George Weston Limited.

*g* En plus des affidavits susmentionnés, la requérante en a déposé un certain nombre d'autres, dont ceux de William M. MacLean, président de la compagnie requérante.

*h* L'intimée a déposé l'affidavit de Steve Dudgeon, son vice-président aux services informatiques, lequel déclare qu'il a participé personnellement à l'élaboration et à la commercialisation du logiciel «NETMAIL» de l'intimée. En annexe à cet affidavit figure une pièce justificative portant la cote «A» et intitulée «A Report On Public Information on BMB and NETMAIL», qui a été rédigée en date du 30 avril 1986 par une compagnie désignée communément sous le nom de Managerial Design Inc.

Both Marcel Brunschwiler and William M. MacLean were cross-examined by respondent on their affidavits.

Both the applicant and the respondent are in the business of developing, manufacturing and marketing computer software. Both are located in Ontario, in the Toronto region. Both claim rights to the trade mark "NETMAIL" as used in association with computer software designed to operate an electronic mailing system. The respondent obtained the registration of the trade mark "NETMAIL" on April 17, 1986 as registration No. 312,535 after making application to register on April 3, 1985.

The facts leading up to the present proceedings are contained in the documents and exhibits filed, including the Brunschwiler affidavit, the Brunschwiler cross-examination, the MacLean affidavit, the MacLean cross-examination, the Flood affidavit and the Cole affidavit.

The relevant facts can best be summarized as follows:

The applicant, BMB Compuscience Canada Ltd., alleges it developed a computer program to which it attached the name "NETMAIL" in 1984. It was designed to be used in association with the applicant's "IMAGINET" computer network system. As of July 26, 1984, there existed certain documentation describing the functions of the "NETMAIL" software.

John Cole, in his affidavit of January 14, 1987, states that he has been employed by the applicant since September 1983. His responsibilities include the designing and writing of computer programs. As such, he states, he was one of the authors of a "NETMAIL" computer program developed in 1984 and which program "was developed to be an electronic mail system to be used in association with the 'IMAGINET' system to my company (the applicant)" (Paragraphs 2 and 3, Cole affidavit). Mr. Cole, in paragraph 4 of his affidavit, states that the "NETMAIL" software was developed to allow users of the "IMAGINET" system "to communicate with each other by sending mail electronically to a specified destination". Exhibit "A" to the Cole affidavit is the documentation developed by the applicant describing the appli-

Marcel Brunschwiler et William M. MacLean ont tous deux été contre-interrogés par l'intimée relativement à leurs affidavits.

La requérante et l'intimée sont toutes deux dans l'élaboration, la fabrication et la commercialisation de logiciels. Elles sont toutes deux installées en Ontario, dans la région de Toronto. Toutes deux revendiquent des droits sur la marque de commerce «NETMAIL» employée en liaison avec un logiciel conçu pour faire fonctionner un système de courrier électronique. L'intimée a obtenu l'enregistrement de la marque de commerce «NETMAIL» le 17 avril 1986 sous le n° 312535 après avoir présenté une demande d'enregistrement le 3 avril 1985.

Les faits qui ont entraîné la présente action sont exposés dans les documents et les pièces déposés, dont l'affidavit de Brunschwiler, le contre-interrogatoire de Brunschwiler, l'affidavit de MacLean, le contre-interrogatoire de MacLean, l'affidavit de Flood et l'affidavit de Cole.

Les faits pertinents peuvent le mieux se résumer ainsi.

La requérante, BMB Compuscience Canada Ltd., allègue qu'elle a élaboré en 1984 un programme informatique qui porte le nom de «NETMAIL». Il a été conçu pour être employé en liaison avec le système de réseau informatique «IMAGINET» de la requérante. Au 26 juillet 1984, il existait une certaine documentation décrivant les fonctions du logiciel «NETMAIL».

Dans son affidavit en date du 14 janvier 1987, John Cole déclare qu'il est au service de la requérante depuis septembre 1983. Ses fonctions comprennent notamment la conception et la rédaction de programmes informatiques. À ce titre, mentionne-t-il, il fut l'un des auteurs d'un programme informatique appelé «NETMAIL» et élaboré en 1984, lequel programme [TRADUCTION] «devait être un système de courrier informatique qui serait employé en liaison avec le système "IMAGINET" de ma compagnie (la requérante)» (paragraphes 2 et 3 de l'affidavit de Cole). Au paragraphe 4 de son affidavit, M. Cole indique que le logiciel «NETMAIL» a été élaboré afin de permettre aux utilisateurs du système «IMAGINET» [TRADUCTION] «de communiquer entre eux en envoyant des messages par ordinateur à une destination précise».

cant's "NETMAIL" program and which was "in existence as of July 26, 1984" (Paragraph 5, Cole affidavit).

The "NETMAIL" program is described, in 1984, as "part of the 'IMAGINET' package" but also as a "product" in its own right. As Mr. MacLean states on pages 5 and 6 of his cross-examination, it is a piece of software which may be purchased for use with the "IMAGINET" system (Question 27 and reply). He maintains that the word "NETMAIL" serves both as an access code for users of the software and as "the name of a product, and in order to invoke you can type 'NETMAIL' on the computer terminal" (page 6, line 33 cross-examination). The "NETMAIL" software is always reliant on the "IMAGINET" hardware in order to function properly (Questions 37 to 42, cross-examination) before April 3, 1985.

The applicant began to market "NETMAIL" in the summer of 1984 and alleges that it was promoted in its own right each time the applicant endeavoured to make a sale of the "IMAGINET" system. At least twice during the summer of 1984, when "NETMAIL" was first developed, in demonstrations of the "IMAGINET" system to George Weston Limited and to Computer Career Institute, the applicant showed "NETMAIL" as a separate software product for sale and use with the "IMAGINET" system (paragraphs 5 and 6 of MacLean affidavit and pages 9 to 11 of his cross-examination). The "NETMAIL" software, until after April 1985, was not sold in separate container/package to which was attached the trade mark "NETMAIL". It would seem that in the demonstrations and in the use of the software by the purchasers after the sale of the entire "IMAGINET" system, the association of the trade marks with the software product would be by the use of the access code "NETMAIL" and the appearance of the trade mark "NETMAIL" on the user's computer terminal screen.

The affidavit of G. Geoffrey Flood confirms the purchase of "NETMAIL" from the applicant in

La pièce «A» annexée à l'affidavit de Cole représente la documentation élaborée par la requérante, qui décrivait son programme «NETMAIL» et [TRADUCTION] «existait au 26 juillet 1984» (paragraphe 5 de l'affidavit de Cole).

Le programme «NETMAIL» est décrit en 1984 comme [TRADUCTION] «faisant partie du progiciel «IMAGINET»» mais également comme constituant un «produit» en soi. Ainsi que le déclare M. MacLean aux pages 5 et 6 de son contre-interrogatoire, c'est un logiciel qu'on peut acheter pour l'employer avec le système «IMAGINET» (question 27 et réponse). Il soutient que le mot «NETMAIL» sert à la fois de code d'accès pour les utilisateurs du logiciel et de [TRADUCTION] «nom pour désigner un produit et que, pour appeler le programme, vous pouvez taper le mot "NETMAIL" sur le terminal de l'ordinateur» (ligne 33 de la page 6 du contre-interrogatoire). Le logiciel «NETMAIL» avait toujours besoin du matériel «IMAGINET» pour fonctionner correctement (questions 37 à 42 du contre-interrogatoire) avant le 3 avril 1985.

La requérante a commencé à commercialiser «NETMAIL» durant l'été 1984 et allègue l'avoir promu sous ce nom chaque fois qu'elle essayait de vendre le système «IMAGINET». À deux reprises au moins au cours de l'été 1984, lorsque «NETMAIL» a d'abord été élaboré, dans le cadre des démonstrations du système «IMAGINET» destinées aux sociétés George Weston Limited et Computer Career Institute, la requérante a présenté «NETMAIL» comme un logiciel distinct destiné à être vendu et employé avec le système «IMAGINET» (paragraphes 5 et 6 de l'affidavit de MacLean et pages 9 à 11 de son contre-interrogatoire). Jusqu'en avril 1985, le logiciel «NETMAIL» ne se vendait pas dans un coffret distinct auquel était accolée la marque de commerce «NETMAIL». Il semblerait que, pendant les démonstrations et l'utilisation du logiciel par les acheteurs après la vente du système complet «IMAGINET», la liaison des marques de commerce avec le logiciel se fasse par l'emploi du code d'accès «NETMAIL» et par l'apparition de la marque de commerce «NETMAIL» sur l'écran du terminal d'ordinateur de l'utilisateur.

L'affidavit de G. Geoffrey Flood confirme l'achat de «NETMAIL» de la requérante en juillet

July 1984. In paragraph 3 of his affidavit, Mr. Flood states:

My company purchased from BMB Compuscience Canada Ltd. in 1984 computer software including a software program marketed by that company under the trade mark "NETMAIL". The "NETMAIL" software was initially installed in our offices in July, 1984.

Sometime after April 1985, the applicant separated the "NETMAIL" software from the "IMAGINET" system and began to market the "NETMAIL" software to users of the "IMAGINET" system.

The respondent has filed as its reply, two documents, the Reply and Statement of Facts and the affidavit of Steve Dudgeon, Vice-President, Information Services of Respondent. Steve Dudgeon, in his affidavit, states that the respondent had developed by December 1984 a mail system computer software package. That in February 1985 the applicant computer trade mark searches in Canada and in the United States to determine the availability of the trade mark "NETMAIL" did not disclose any prior registration or pending applications.

The respondent describes its own electronic mailing software as an "independent software product" as opposed to that of the applicant which was not sold or advertised separately nor identified by a separate trade mark according to the respondent's submission.

On April 3, 1985, the respondent applied for registration of the trade mark "NETMAIL" on the basis of proposed use in association with its electronic mailing software product, which registration was allowed on January 29, 1986. In the intervening period, respondent advertised and marketed its "NETMAIL" product.

The respondent became aware of the applicant's use of the same trade mark for essentially the same ware through media publicity on the applicant's products in October 1985, after which the respondent requested that the applicant cease to use the trade mark. The applicant subsequently brought the present application for expungement alleging prior use of the trade mark.

1984. Au paragraphe 3 de son affidavit, M. Flood dit:

[TRADUCTION] Ma compagnie a acheté à BMB Compuscience Ltd. en 1984 un logiciel comprenant notamment un programme commercialisé par cette compagnie sous la marque de commerce «NETMAIL». Le logiciel «NETMAIL» a été installé initialement dans nos bureaux en juillet 1984.

Après avril 1985, la requérante a séparé le logiciel «NETMAIL» du système «IMAGINET» et a commencé à commercialiser le logiciel «NETMAIL» à l'intention des utilisateurs du système «IMAGINET».

L'intimée a déposé en réponse deux documents, à savoir : la réponse et déclaration ainsi que l'affidavit de Steve Dudgeon, vice-président aux services informatiques de l'intimée. Dans son affidavit, Steve Dudgeon indique que l'intimée avait élaboré avant décembre 1984 un progiciel de courrier électronique. Qu'en février 1985, les recherches au sujet des marques de commerce dans le domaine informatique que la requérante a effectuées au Canada et aux États-Unis pour déterminer si la marque de commerce «NETMAIL» était disponible n'ont révélé aucun enregistrement antérieur ni aucune demande en suspens.

L'intimée décrit son propre logiciel de courrier électronique comme étant un [TRADUCTION] «logiciel indépendant» par opposition à celui de la requérante qui n'était pas vendu ou promu séparément ni identifié par une marque de commerce distincte selon l'allégation de l'intimée.

Le 3 avril 1985, l'intimée a demandé l'enregistrement de la marque de commerce «NETMAIL» en vue de son emploi en liaison avec son logiciel de courrier électronique, lequel enregistrement a été accordé le 29 janvier 1986. Entre-temps, l'intimée a fait la promotion et la commercialisation de son produit «NETMAIL».

L'intimée a pris connaissance de l'emploi, par la requérante, de la même marque de commerce pour essentiellement le même produit grâce à la publicité faite dans les médias au sujet des produits de la requérante en octobre 1985, à la suite de quoi l'intimée a demandé que la requérante cesse d'employer la marque de commerce. La requérante a ensuite déposé la présente demande de radiation en alléguant l'emploi antérieur de la marque de commerce.

Issue

The issue is to determine what constitutes use of a trade mark on a computer product. If it is determined that the applicant had made use of the trade mark "NETMAIL" prior to April 3, 1985, then an order must issue to expunge the respondent's registered trade mark "NETMAIL". If there was no prior use, then the trade mark "NETMAIL" as registered by the respondent shall remain and the applicant will not be in a legal position to use same.

Subsection 4(1) of the *Trade Marks Act* states what constitutes use for the purposes of the present proceedings:

4. (1) A trade mark is deemed to be used in association with wares if, at the time of the transfer of the property in or possession of such wares, in the normal course of trade, it is marked on the wares themselves or on the packages in which they are distributed or it is in any other manner so associated with the wares that notice of the association is then given to the person to whom the property or possession is transferred.

The applicant relies on the following of subsection 4(1) "or it is in any other manner so associated with the wares that notice of the association is then given to the person to whom the property or possession is transferred".

Applicant's Submission

The applicant submits that it first sold its "NETMAIL" software in July 1984 to George Weston Limited as the "NETMAIL" software was included as part of its "IMAGINET" system. That although the "NETMAIL" software was sold as part of the "IMAGINET" system, it was, by itself, an identifiable product. The applicant admits that up to October 1985, the "NETMAIL" software was only sold as part of the "IMAGINET" system. After October 1985, it was sold independently. That prior to April 1985, the "NETMAIL" product was carried on a diskette and when sold, "it is 'planted' in the computer system by inserting the diskette into a 'server' and that there is therefore no longer any need to keep the diskette". In July 1984, with regard to the sale to George Weston Limited, it was the applicant that would have "loaded the server" which meant that the "NETMAIL" communication program

Question

Il s'agit de déterminer ce qui constitue l'emploi d'une marque de commerce sur un produit informatique. S'il est prouvé que la requérante avait fait usage de la marque de commerce «NETMAIL» avant le 3 avril 1985, il faudra rendre une ordonnance pour radier la marque de commerce «NETMAIL» enregistrée par l'intimée. S'il n'y a pas eu emploi antérieur, la marque de commerce «NETMAIL» enregistrée par l'intimée restera en vigueur, et la requérante ne pourra pas légalement employer la même marque.

Le paragraphe 4(1) de la *Loi sur les marques de commerce* indique ce qui constitue, aux fins de la présente action, l'emploi d'une marque de commerce :

4. (1) Une marque de commerce est censée 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 quelque autre manière, liée aux marchandises au point qu'avis de liaison est alors donné à la personne à qui la propriété ou possession est transférée.

La requérante s'appuie sur le passage suivant du paragraphe 4(1) «ou si elle est, de quelque autre manière, liée aux marchandises au point qu'avis de liaison est alors donné à la personne à qui la propriété ou possession est transférée».

Plaidoirie de la requérante

La requérante soutient qu'elle a d'abord vendu son logiciel «NETMAIL» en juillet 1984 à la compagnie George Weston Limited, étant donné que ledit logiciel faisait partie de son système «IMAGINET»; et que, bien que le logiciel «NETMAIL» se vendît en tant que partie intégrante du système «IMAGINET», il constituait en soi un produit identifiable. La requérante admet que, jusqu'en octobre 1985, le logiciel «NETMAIL» se vendait seulement en tant que partie intégrante du système «IMAGINET». Après octobre 1985, il se vendait de façon séparée. Elle ajoute que, avant avril 1985, le produit «NETMAIL» était stocké sur une disquette et que, au moment de la vente, [TRADUCTION] «il est "implanté" dans le système informatique en insérant la disquette dans un "serveur" et qu'il n'est donc plus nécessaire de garder la disquette». En juillet 1984, dans le cas de la vente faite à la compagnie George Weston Limited, c'est

was loaded into the "IMAGINET" system and when "called upon" the trade mark "NETMAIL" would appear on the screen. According to Mr. Flood, the "NETMAIL" software was installed in the offices of George Weston Limited in July 1984. I presume the installation took place after the sale of the "IMAGINET" system to George Weston Limited.

Counsel for applicant submits that the "NETMAIL" product was marked at the time of the transfer, from diskette to "server", it was electronically marked. It was a product sold with the "IMAGINET" system and that any customer of applicant for the "IMAGINET" system would have been fully aware of the software.

Applicant submits the "IMAGINET" system with the "NETMAIL" software was also demonstrated at a trade show in Toronto in November 1984 (Brunschwiler cross-examination, question 128).

### Respondent's Submission

Counsel submits that there are five basic points to consider:

1. That prior to April 3, 1985 "NETMAIL" in so far as it was used by the applicant as applicable to no unique or separate ware and that its use cannot have been a use pursuant to Section 4 of the *Trade Marks Act*.
2. If wrong then must consider evidence of prior use as submitted by applicant.
3. The question of actual sales before the April 3, 1985 date.
4. The question of actual sales after the April 3, 1985 date.
5. The issue of the notion of time of transfer of property.

Respondent submits that in virtue of section 2 of the *Trade Marks Act*, the definition of a trade mark, reference is made to a ware or service. The definition of trade mark as found in section 2 states:

2. ...  
"Trademark" ...

la requérante qui aurait «chargé le serveur», ce qui signifie que le programme de transmission «NETMAIL» était chargé dans le système «IMAGINET» et que, lorsqu'on appelait ledit programme, a la marque de commerce «NETMAIL» apparaissait sur l'écran. Selon M. Flood, le logiciel «NETMAIL» a été installé dans les bureaux de la compagnie George Weston Limited en juillet 1984. Je suppose que l'installation a eu lieu après la vente b du système «IMAGINET» à la compagnie George Weston Limited.

L'avocat de la requérante allègue que le produit «NETMAIL» était identifié au moment du transfert de la disquette au «serveur», qu'il était identifié électroniquement. C'était un produit vendu avec le système «IMAGINET», et tout acheteur du système «IMAGINET» aurait été pleinement au courant de l'existence du logiciel.

d La requérante avance que le système «IMAGINET» accompagné du logiciel «NETMAIL» avait également fait l'objet d'une démonstration à une exposition commerciale tenue à Toronto en novembre 1984 (contre-interrogatoire de Brunschwiler, question 128).

### Plaidoirie de l'intimée

f Son avocat soutient qu'il y a cinq points fondamentaux à prendre en considération:

1. Le fait que, avant le 3 avril 1985, le nom «NETMAIL», dans la mesure où il était employé par la requérante, s'appliquait à une marchandise qui n'était pas unique ou distincte, et que son usage n'a pas pu correspondre à un emploi en conformité avec l'article 4 de la *Loi sur les marques de commerce*.
2. Si cela est erroné, il faut alors tenir compte de la preuve de l'emploi antérieur présentée par la requérante.
3. La question des ventes réelles avant la date du 3 avril 1985.
4. La question des ventes réelles après la date du 3 avril 1985.
5. La question du moment du transfert de la propriété.

i L'intimée allègue que, dans la définition d'une marque de commerce à l'article 2 de la *Loi sur les marques de commerce*, on parle de marchandises ou de services. La définition de l'expression «marque de commerce» qui figure à l'article 2 est libellée ainsi:

j 2. ...  
«marque de commerce» ...



(a) a mark that is used by a person for the purpose of distinguishing or so as to distinguish wares or services manufactured, sold, leased, hired or performed by him from those manufactured, sold, leased, hired or performed by others,

Respondent therefore submits the use, as found in section 4 of the Act, must be in reference to a ware or service.

Respondent admits that prior to April 3, 1985, the applicant developed a mailing function but which function was not sold separately prior to April 3, 1985. It claims it was all done in conjunction with the "IMAGINET" system as it, the "NETMAIL" function, could only operate with the "IMAGINET" system. It is respondent's contention that prior to April 3, 1985 the "NETMAIL" function was a part of the "IMAGINET" system and could not function without it, there therefore was no use nor a ware or service to which "NETMAIL" was attached. It was, during 1984 and prior to April 3, 1985, simply a description of a function of the "IMAGINET" system.

In paragraph 14 of the affidavit of Steve Dudgeon, it appears that the respondent, basing itself on a report of Managerial Design Inc. (Exhibit A to Dudgeon affidavit) claims that what "NETMAIL" was for the applicant was only a function and not a separate product or a unique ware.

I am satisfied that the evidence leads me to conclude that the applicant did have the name "NETMAIL" associated with a ware.

The affidavit of Mr. Flood states very clearly that George Weston Limited "purchased from BMB Compuscience Canada Ltd. in 1984 computer software including a software program marketed by that company under the trade mark 'NETMAIL'. The 'NETMAIL' software was initially installed in our offices in July 1984" (paragraph 3 of Flood affidavit—underlining is mine). I am therefore satisfied that a unique or particular ware existed in July 1984 and that this "ware" was computer software to which was attached the name "NETMAIL".

a) une marque qui est employée par une personne aux fins ou en vue de distinguer des marchandises fabriquées, vendues, données à bail ou louées ou des services loués ou exécutés, par elle, de marchandises fabriquées, vendues, données à bail ou louées ou de services loués ou exécutés, par d'autres,

L'intimée soutient donc que l'emploi de la marque de commerce, ainsi qu'il est dit à l'article 4 de la Loi, doit se faire en rapport avec une marchandise ou un service.

L'intimée reconnaît que la requérante a, avant le 3 avril 1985, élaboré une fonction de courrier, qui ne se vendait toutefois pas séparément avant le 3 avril 1985. Elle prétend que tout cela se faisait concurremment avec le système «IMAGINET», car la fonction «NETMAIL» ne pouvait marcher qu'avec le système «IMAGINET». L'intimée soutient également qu'avant le 3 avril 1985, la fonction «NETMAIL» faisait partie du système «IMAGINET» et ne pouvait pas marcher sans lui; il n'y avait donc pas d'emploi ni de marchandise ou de service auquel était lié «NETMAIL». Durant l'année 1984 et jusqu'au 3 avril 1985, c'était simplement une description d'une fonction du système «IMAGINET».

Au paragraphe 14 de l'affidavit de Steve Dudgeon, il apparaît que l'intimée, en se fondant sur un rapport de la société Managerial Design Inc. (pièce «A» annexée à l'affidavit de Dudgeon) prétend que, pour la requérante, «NETMAIL» n'était qu'une fonction et ne représentait pas un produit distinct ou une marchandise unique.

Je suis persuadé que la preuve m'amène à conclure que la requérante a effectivement fait associer le nom «NETMAIL» à une marchandise.

L'affidavit de M. Flood mentionne très clairement que la compagnie George Weston Limited [TRADUCTION] «a acheté à BMB Compuscience Canada Ltd. en 1984 un logiciel comprenant un programme commercialisé par cette compagnie sous la marque de commerce "NETMAIL". Le logiciel "NETMAIL" a d'abord été installé dans nos bureaux en juillet 1984» (paragraphe 3 de l'affidavit de M. Flood—c'est moi qui souligne). Je suis donc convaincu qu'il existait une marchandise unique ou particulière en juillet 1984 et que cette «marchandise» était un logiciel auquel était attaché le nom «NETMAIL».

There seems little doubt that the diskette upon which the "NETMAIL" program existed was not shown to Mr. Flood or anyone else up to April 3, 1985 but was transferred to the "IMAGINET" system by the applicant at the time of installation of the "IMAGINET" system at the premises of George Weston Limited. When the mailing system was called upon, the name "NETMAIL" appeared and I believe appeared both as a trade mark and as an access code to call the program into operation. It was used both as a trade mark and access code.

It has been established by case law that if evidence is shown that there was a user prior to the registrant of the trade mark and that the trade mark is being used for the same or similar wares or services, this is sufficient ground for expungement (*Rainsoft Water Conditioning Co. v. Rainsoft (Regina) Ltd.* (1987), 14 C.P.R. (3d) 267 (F.C.T.D.); *Edwin Co. v. S.D.B. Design Group Inc.* (1986), 3 F.T.R. 209 (F.C.T.D.); *Infocard Inv. v. Frogmal Investments Ltd.* (1986), 11 C.P.R. (3d) 321 (Opp. Bd.)).

Respondent contends that up to April 3, 1985, the "packaging" of the applicant's "NETMAIL" program or function only comes up after the computer system "IMAGINET" is installed. Nothing was shown to a purchaser, neither labels or any other markings until, if at all, after a transfer of possession had taken place.

Respondent submits that in order to have adequate use as stated in the *Trade Marks Act*, the "NETMAIL" trade mark had to be used at the time of the giving of possession. Respondent further submits that using the trade mark, as in this case, either before the sale, during a demonstration or in advertising or after the giving of possession is not "adequate use". "Adequate use", according to the respondent, would occur if the program at the time of the actual transfer of possession was shown and mentioned. Respondent claims there is no evidence of this and thus no use was made of the trade mark "NETMAIL".

Il semble faire peu de doute que la disquette sur laquelle se trouvait le programme «NETMAIL» n'ait pas été montrée à M. Flood ou à quelqu'un d'autre jusqu'au 3 avril 1985 mais ait été transférée au système «IMAGINET» par la requérante au moment de l'installation du système «IMAGINET» dans les locaux de la compagnie George Weston Limited. Lorsqu'on appelait le système de courrier, le nom «NETMAIL» apparaissait et, je crois, apparaissait à la fois en tant que marque de commerce et en tant que code d'accès pour lancer le programme. Il était utilisé à la fois en tant que marque de commerce et en tant que code d'accès.

Il a été établi par la jurisprudence que, s'il est prouvé qu'il y avait un utilisateur de la marque de commerce antérieur au déposant et que celle-ci est utilisée pour les mêmes marchandises ou services ou pour des marchandises ou services similaires, c'est un motif suffisant de radiation (*Rainsoft Water Conditioning Co. c. Rainsoft (Regina) Ltd.* (1987), 14 C.P.R. (3d) 267 (C.F. 1<sup>re</sup> inst.); *Edwin Co. c. S.D.B. Design Group Inc.* (1986), 3 F.T.R. 209 (C.F. 1<sup>re</sup> inst.); *Infocard Inv. v. Frogmal Investments Ltd.* (1986), 11 C.P.R. (3d) 321 (Comm. opp.)).

L'intimée soutient que, jusqu'au 3 avril 1985, l'implantation du programme ou fonction «NETMAIL» de la requérante ne survenait qu'après l'installation du système informatique «IMAGINET». Rien n'était montré à l'acheteur, ni étiquette ni aucune autre marque jusqu'après, s'il avait lieu, le transfert de la possession.

L'intimée allègue que, pour qu'il en fût fait un bon usage comme il est indiqué dans la *Loi sur les marques de commerce*, la marque de commerce «NETMAIL» devait être employée lors du transfert de la possession. L'intimée allègue également que le fait d'employer la marque de commerce, comme en l'espèce, avant la vente, durant une démonstration, dans la publicité ou après le transfert de la possession n'en constitue pas un «bon usage». Il en serait fait un «bon usage» selon l'intimée, si le programme était montré et mentionné lors du transfert réel de la possession. L'intimée prétend qu'il n'existe aucune preuve de cela et qu'il n'a donc pas été fait usage de la marque de commerce «NETMAIL».

Conclusion

As I have stated, I believe it is established law that a prior user of a trade mark may request the Court to expunge a registration of a trade mark registered by another party if the requesting party can effectively prove prior usage and confusion will occur.

Much was given in evidence of usage. I am fully satisfied that the applicant made use of the trade mark "NETMAIL" in the summer of 1984 when it demonstrated its "IMAGINET" system to the George Weston Limited company. I am satisfied with the evidence that the "NETMAIL" trade mark was on the software which the applicant transferred into the "IMAGINET" hardware at the time of installation of the system in July 1984 at the premises of George Weston Limited.

What we are dealing with is software which forms a part of a computer system. It is not the type of object, such as a pair of socks, to which one can simply attach a label and which label is clearly visible. Although this could have been done, it is not to say that one could not "attach" the label onto the program and which "label" would only appear when the program is called upon by the user of the computer.

In *Mumm (G. H.) & Cie, Société Vinicole de Champagne Successeur v. Andres Wines Ltd. et al.* (1984), 3 C.P.R. (3d) 199 (F.C.T.D.) Rouleau J. indicated that "it is sufficient for the trade mark to appear elsewhere than on the product itself so long as notice of the association is given to those for whom it is intended" (at page 201). Thus, because Mumm's had sold at least a few cases of champagne upon which was printed the trade mark sought to be registered, they were entitled to registration. On a separate, but noteworthy point, Mr. Justice Rouleau indicated that on the question of how much use was required to satisfy the Act that there "may be as little as usage on a single occasion" (at page 200).

Conclusion

Ainsi que je l'ai indiqué, je crois qu'il est établi en droit qu'un utilisateur antérieur d'une marque de commerce peut demander à la Cour de radier l'enregistrement d'une marque de commerce enregistrée par une autre partie si la partie requérante peut vraiment prouver qu'il y a eu usage antérieur de la marque de commerce et que cela engendrera de la confusion.

On a fourni beaucoup d'éléments de preuve quant à l'usage de la marque de commerce. Je suis tout à fait convaincu que la requérante a fait usage de la marque de commerce «NETMAIL» durant l'été 1984 lorsqu'elle a fait à la compagnie George Weston Limited une démonstration de son système «IMAGINET». Je suis satisfait de la preuve présentée selon laquelle la marque de commerce «NETMAIL» se trouvait sur le logiciel que la requérante a transféré dans le dispositif «IMAGINET» lors de l'installation du système en juillet 1984 dans les locaux de la compagnie George Weston Limited.

Ce qui nous intéresse ici, c'est un logiciel faisant partie d'un système informatique. Ce n'est pas le genre d'objet, tel qu'une paire de bas, auquel on peut simplement attacher une étiquette, laquelle est clairement visible. Bien que cela eût pu être possible, il ne faut pas dire qu'on ne pourrait pas «attacher» l'étiquette sur le programme, laquelle ne paraîtrait que lorsque l'utilisateur de l'ordinateur appelle le programme.

Dans l'affaire *Mumm (G. H.) & Cie, Société Vinicole de Champagne Successeur c. Andres Wines Ltd. et autre* (1984), 3 C.P.R. (3d) 199 (C.F. 1<sup>re</sup> inst.), le juge Rouleau a indiqué qu'il suffit que la marque de commerce apparaisse ailleurs que sur le produit lui-même aussi longtemps qu'avis de liaison est donné à ceux à qui il est destiné (à la page 201). Ainsi, vu que Mumm's avait vendu au moins quelques caisses de champagne sur lesquelles était imprimée la marque de commerce qu'on cherchait à faire enregistrer, cette société avait le droit de la faire enregistrer. Sur un autre point, qu'il convient toutefois de noter, le juge Rouleau a indiqué que, sur la question de la durée de l'usage qui était requise pour se conformer à la Loi, ce «peut être aussi peu qu'à une seule occasion» (à la page 200).

Commenting on subsection 4(1) of the *Trade Marks Act in Canadian Law of Trade Marks and Unfair Competition* (3d) Fox has this to say at pages 59 and 60:

... it is not essential that the trade mark be actually attached to the wares themselves or that it be placed on the packages in which they are distributed. That, of course, constitutes good trade mark use, but it is also sufficient if the trade mark is in any other manner so associated with the wares that notice of the association is given to the person to whom the property in or possession of the wares is transferred. Any of these acts must, by definition, take place at the time of the transfer of the property in or the possession of the wares or there is not adequate trade mark use.

There is no reason for supposing that use in advertising, circulars, pamphlets, etc. will not constitute use of the trade mark within the meaning of the section if, at the time of the transfer of the property in or possession of the wares, in the normal course of trade, the trade mark is in any other manner so associated with the wares that notice of the association is then given to the person to whom the property or possession is transferred.

... so long as the use of the mark is so associated with the wares as to give the notice specified in the section, it is suggested that it is immaterial whether the trade mark appears on the wares themselves, on their wrappers or containers, or is associated with them on show cards, display units, or delivery vans, or in price lists, circulars or advertisements.

The relevant words, as pertaining to adequate trade mark use are "Any of these acts must, by definition, take place at the time of the transfer of the property in or the possession of the wares or there is not adequate trade mark use".

I am satisfied that prior to and after the sale and transfer of the "IMAGINET" system the "NETMAIL" mark and program was shown to and seen by the representatives of George Weston Limited. The applicant had demonstrated its wares in association with the trade mark both before and after the sale to George Weston Limited. This is adequate trade mark usage. If this were not so, no company would be able to sell its software and protect its trade mark unless it delivered to the purchaser of the software the actual software, labelled with the trade mark at the time of giving of possession. It would, in effect, not be possible any longer for companies wishing to protect their trade marked software to install it either at the

Dans les observations qu'il fait au sujet du paragraphe 4(1) de la *Loi sur les marques de commerce* dans son livre intitulé *Canadian Law of Trade Marks and Unfair Competition* (3<sup>e</sup> éd.),

a Fox dit notamment, aux pages 59 et 60:

[TRADUCTION] ... il n'est pas essentiel que la marque de commerce soit vraiment apposée sur les marchandises elles-mêmes ou qu'elle se trouve sur les emballages dans lesquels elles sont distribuées. Cela, naturellement, constitue un bon usage de la marque de commerce, mais cela suffit également si la marque de commerce est de quelque autre manière liée aux marchandises au point qu'avis de liaison est donné à la personne à qui la propriété ou la possession des marchandises est transférée. N'importe quel de ces faits doit, par définition, avoir lieu lors du transfert de la propriété ou de la possession des marchandises ou bien il n'est pas fait un bon usage de la marque de commerce.

Il n'y a pas de raison de supposer que l'emploi d'une marque de commerce dans la publicité, les prospectus, les brochures, etc. ne constituera pas un usage de la marque de commerce au sens de l'article si, lors du transfert de la propriété ou de la possession des marchandises, dans la pratique normale du commerce, la marque de commerce est, de quelque autre manière, liée aux marchandises au point qu'avis de livraison est alors donné à la personne à qui la propriété ou possession est transférée.

... tant que l'emploi de la marque est lié aux marchandises au point de donner l'avis mentionné dans l'article, certains estiment qu'il est peu important que la marque de commerce apparaisse sur les marchandises elles-mêmes, sur leurs emballages ou contenants, ou soit liée à eux sur des cartes de démonstration, des unités d'affichage ou des camions de livraison ou dans des listes de prix, des prospectus ou la publicité.

f Les mots pertinents, en ce qui concerne le bon usage d'une marque de commerce, sont: «N'importe lequel de ces faits doit, par définition, avoir lieu lors du transfert de la propriété ou de la possession des marchandises ou bien il n'est pas fait un bon usage de la marque de commerce».

Je suis persuadé que, avant et après la vente et le transfert du système «IMAGINET», on a montré la marque et le programme «NETMAIL» aux représentants de la compagnie George Weston Limited et que ceux-ci les ont vus. La requérante avait montré ses marchandises en liaison avec la marque de commerce tant avant qu'après la vente faite à George Weston Limited. Cela constitue un bon usage d'une marque de commerce. Si ce n'était pas le cas, aucune compagnie ne pourrait vendre son logiciel et protéger sa marque de commerce à moins de livrer à l'acheteur du logiciel le logiciel lui-même et portant la marque de commerce lors du transfert de la possession. En fait, il ne serait plus possible aux compagnies qui veulent

vendor's place of business or the purchaser's place of business because there would be no proper use of the trade mark and the software vendor would lose the trade mark protection of his product. This seems not to be in accord with sound business principles.

Use occurred, for the "NETMAIL" software when it was demonstrated to George Weston Limited in July 1984 and when it was installed into the "IMAGINET" system for use by the purchaser George Weston Limited in the summer of 1984 at the premises of George Weston Limited.

There therefore was prior usage of the trade mark "NETMAIL" by the applicant.

The respondent, Bramalea Limited, was not the person entitled to secure registration of the trade mark "NETMAIL" by reason of the fact that between the applicant and the respondent the respondent was not the first person to use the trade mark "NETMAIL" in Canada and the said trade mark is not distinctive of the respondent in that it does not actually distinguish the wares in association with which it has been registered by the respondent from the wares of the applicant and is not adapted so as to distinguish them.

The order for expungement shall issue.

protéger leur logiciel visé par la marque de commerce de l'installer à la place d'affaires du vendeur ou à la place d'affaires de l'acheteur parce qu'il ne serait pas fait un bon usage de la marque de commerce et que le vendeur du logiciel perdrait la protection que la marque de commerce garantit à son produit. Cela ne semble pas être en accord avec les principes valables en affaires.

Il y a eu emploi dans le cas du logiciel «NET-MAIL» lorsqu'on en a fait la démonstration à la compagnie George Weston Limited en juillet 1984 et lorsqu'il a été installé dans le système «IMAGINET» pour l'usage de la compagnie acheteuse George Weston Limited au cours de l'été 1984 dans les locaux de celle-ci.

Il y a donc eu emploi antérieur de la marque de commerce «NETMAIL» par la requérante.

L'intimée, la société Bramalea Limited, n'était pas la personne qui avait le droit d'obtenir l'enregistrement de la marque de commerce «NET-MAIL» parce que la requérante a employé la marque de commerce «NETMAIL» au Canada avant l'intimée et que ladite marque de commerce n'est pas distinctive de l'intimée en ce qu'elle ne distingue pas vraiment les marchandises en liaison avec lesquelles elle a été enregistrée par l'intimée, des marchandises de la requérante et n'est pas adaptée à les distinguer ainsi.

L'ordonnance de radiation doit être accordée.