

PROCÉDURE FONDÉE SUR L'ARTICLE 45
MARQUE DE COMMERCE : INSIGNIA CLUB CARD
N° D'ENREGISTREMENT : LMC 447 755

Le 13 avril 1999, le registraire, à la demande de Shapiro Cohen, a donné un avis au propriétaire inscrit de la marque de commerce indiquée ci-dessus, la Banque Toronto-Dominion, en conformité avec l'article 45.

La marque de commerce INSIGNIA CLUB CARD a été déposée pour être employée en liaison avec les services suivants : services bancaires, services dans le domaine des valeurs mobilières et de l'immobilier, traitement de données informatisées et services d'assurance.

En réponse à l'avis, l'inscrivant a fourni l'affidavit d'Esti Lax ainsi que des pièces. Chaque partie a produit un plaidoyer écrit. Une audition orale n'a pas été demandée en l'espèce.

Dans son affidavit, M^{me} Lax déclare que les services offerts par l'inscrivant en liaison avec la marque de commerce sont principalement des services bancaires (services de cartes de crédit) qui permettent aux clients de l'inscrivant de gérer les dépenses afférentes à leur club de loisirs (p. ex. golf, yachting et club sportif). Elle explique que, dans le cadre du service INSIGNIA CLUB CARD, un crédit est octroyé par l'inscrivant au détenteur de la carte/membre du club afin de couvrir les dépenses engagées par ce dernier à son club. Elle affirme qu'il y a actuellement 1 329 comptes et cartes INSIGNIA CLUB CARD utilisés au Canada et que le montant des achats, des avances de fonds et des intérêts imposés aux comptes INSIGNIA CLUB CARD de janvier à septembre 1999 atteignait approximativement 1 861 585 \$. Elle soutient que la marque de commerce figure sur toutes les cartes. Elle a joint à son affidavit un spécimen de la marque INSIGNIA CLUB CARD (pièce A), ainsi qu'une chemise-couverture, un formulaire de demande, une lettre de bienvenue et une formule d'accueil (pièce B). Elle fait finalement valoir que ces documents sont utilisés depuis novembre 1994.

Ayant examiné la preuve, j'estime que celle-ci indique clairement que la marque de commerce est employée en liaison avec des « services bancaires ».

La partie requérante soutient que le seul emploi qui a peut-être été établi concerne des « services de cartes de crédit », lesquels ne sont pas visés par l'enregistrement selon elle. Elle prétend que, bien que les services de cartes de crédit et les services bancaires soient des services financiers, on ne peut pas dire que les « services de cartes de crédit » sont des « services bancaires ». Elle ajoute que les « services de cartes de crédit » et les « services bancaires » sont indiqués séparément dans le *Manuel des marchandises et services* du Bureau des marques de commerce. Elle soutient finalement que la preuve n'indique pas que la marque a été employée pendant la période pertinente.

Je reconnais que la preuve indique que la marque a été employée en liaison avec des « services de cartes de crédit », mais, contrairement à la partie requérante, je suis convaincue que ce type de services est inclus dans les « services bancaires ». L'expression « services bancaires » a un sens large et englobe le crédit consenti par une banque au détenteur de l'une de ses cartes ou à l'un de ses clients. C'est exactement ce service que l'inscrivant fournit en l'espèce en liaison avec la marque de commerce. Comme l'inscrivant l'a dit à juste titre, l'octroi de crédit, la fourniture de services de cartes de crédit et les cartes de crédit elles-mêmes sont clairement inclus dans les « services bancaires » et ce, malgré le fait que des magasins, des stations-services ou d'autres types de commerces peuvent aussi offrir des services de cartes de crédit. Par ailleurs, le fait que le *Manuel des marchandises et services* indique séparément les services bancaires et les services de cartes de crédit n'est pas un facteur pertinent en l'espèce. Même si ce facteur était pertinent, on ne pourrait pas considérer que cela signifie que les « services de cartes de crédit » ne sont pas inclus dans les « services bancaires ». En fait, comme la *Loi sur les banques* interdit aux entités autres que les banques d'utiliser l'expression « services bancaires » et comme des « services de cartes de crédit » peuvent être offerts et fournis par des entités comme des magasins de vente au détail ou des stations-services, il semble logique d'indiquer séparément les « services de cartes de crédit » et les « services bancaires » de façon que ces autres entités puissent offrir des « services de cartes de crédit ».

En ce qui concerne l'emploi de la marque pendant la période pertinente, les documents joints à l'affidavit de M^{me} Lax indiquent de quelle façon la marque est montrée dans la fourniture et l'annonce des services. Ainsi, la marque figure sur les cartes, et M^{me} Lax a indiqué qu'en 1999 le montant des achats, des avances de fonds et des intérêts imposés aux comptes INSIGNIA CLUB CARD totalisaient environ 1 861 585 \$. On peut donc conclure que les services ont été fournis en liaison avec la marque de commerce pendant la période pertinente.

Compte tenu des éléments de preuve produits, je conclus que l'état déclaratif des services figurant dans l'enregistrement devrait être modifié de manière à indiquer que la marque doit être employée en liaison avec des « services bancaires » puisqu'il s'agit du seul emploi qui a été prouvé en l'espèce.

L'enregistrement n° LMC 447 755 sera modifié en conséquence, en conformité avec le paragraphe 45(5) de la *Loi sur les marques de commerce*.

FAIT À HULL (QUÉBEC), LE 26 JANVIER 2001.

D. Savard
Agente d'audience principale
Article 45