

TRADUCTION/TRANSLATION

PROCÉDURE EN VERTU DE L'ARTICLE 45
MARQUE DE COMMERCE : TRADE TALK
N° D'ENREGISTREMENT : 479,492

Le 1^{er} mai 2001, à la demande du cabinet Borden Ladner Gervais, le registraire a transmis un avis selon l'article 45 à CIBC Mellon Global Securities Services Company, propriétaire inscrite de l'enregistrement de la marque de commerce citée en rubrique.

L'enregistrement de la marque de commerce TRADE TALK vise un emploi en liaison avec des services bancaires.

L'article 45 de la *Loi sur les marques de commerce* prévoit que le propriétaire inscrit de la marque de commerce est tenu d'établir que la marque de commerce a été employée au Canada à l'égard de chacune des marchandises et de chacun des services que spécifie l'enregistrement 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. La période pertinente en l'espèce est un moment quelconque situé entre le 1^{er} mai 1998 et le 1^{er} mai 2001.

En réponse à l'avis, un affidavit de Catherine Goetz ainsi que les pièces afférentes ont été fournis. Chaque partie a produit un plaidoyer écrit et s'est fait représenter à l'audience.

À l'audience, à titre de question préliminaire, la partie à la demande de qui l'avis a été donné s'est opposée à la production d'éléments de preuve par la titulaire de l'enregistrement dans son plaidoyer écrit (paragraphe 10, 11, 13, 25 et 29 concernant des enregistrements de marques de commerce de tiers) et aux photocopies d'enregistrements de marques de commerce de tiers et de définitions de dictionnaire sur lesquelles s'est fondée la titulaire de l'enregistrement à l'audience.

Après avoir entendu les deux parties sur la question, j'ai indiqué à l'audience que toute preuve reliée à des enregistrements de marques de commerce de tiers ne serait pas prise en compte. La titulaire de l'enregistrement a fait valoir que le registraire avait le pouvoir discrétionnaire de vérifier l'état du registre des marques de commerce et qu'il devrait le faire en l'espèce. J'ai indiqué qu'en règle générale le registraire ne le fait pas dans une procédure en vertu de l'article 45 et la titulaire de l'enregistrement ne m'a pas convaincue qu'il y avait lieu de faire une exception en l'espèce. Par conséquent, je n'ai tenu compte d'aucun renvoi à des enregistrements de marques de commerce de tiers invoqués par la titulaire de l'enregistrement.

S'agissant des définitions de dictionnaire fournies par la titulaire de l'enregistrement au sujet du terme [TRADUCTION] « banque », j'ai signalé à l'audience que le registraire était disposé à prendre connaissance d'office des définitions de dictionnaire (voir la décision *Unitel International Inc. c. Unitel Communications Inc.*, 2 C.P.R. (4th) 406). Par conséquent, au besoin, je suis disposé à considérer les définitions de dictionnaire fournies par la titulaire de l'enregistrement et à consulter d'autres dictionnaires.

S'agissant de la preuve d'emploi, M^{me} Goetz a déclaré dans son affidavit qu'en 1996, la Banque Canadienne Impériale de Commerce (CIBC) s'est jointe à la Mellon Financial Corporation pour former la société titulaire de l'enregistrement, qui exerce son activité sous la dénomination CIBC Mellon en vue de gérer les services institutionnels de fiducie et de garde offerts par la CIBC dans le cadre de ses services bancaires. Comme pièce A de son affidavit, elle joint quatre pages imprimées provenant du site Web de la titulaire de l'enregistrement, qui décrivent de manière générale la société titulaire de l'enregistrement et la nature de son activité ainsi que l'histoire de la société et des faits spécifiques touchant ses services en matière de valeurs mobilières internationales et ses services de société de fiducie. Elle ajoute que les services de la titulaire de l'enregistrement visent directement les investisseurs institutionnels.

S'agissant de la marque de commerce, elle déclare qu'elle a été et est employée en liaison avec un bulletin d'information qui fait état des initiatives et des faits nouveaux relatifs à la titulaire de l'enregistrement dans le secteur des valeurs mobilières et elle ajoute que l'objet du bulletin d'information est de fournir des renseignements utiles et, en fin de compte, de promouvoir les services de la titulaire de l'enregistrement. Elle explique que les bulletins d'information sont un moyen courant de promotion et de communication avec la clientèle dans le secteur bancaire et financier en général et au sein de la société titulaire de l'enregistrement. Elle affirme que la marque de commerce TRADE TALK a fait l'objet d'un emploi continu, comme on l'a mentionné ci-dessus, depuis 1990 et que le bulletin d'information est adressé à un large éventail de personnes au sein du secteur bancaire et des valeurs mobilières, notamment au personnel de la CIBC, au personnel de la titulaire de l'enregistrement, aux clients institutionnels et aux clients

éventuels ainsi qu'aux conseillers en valeurs mobilières. Au paragraphe 5, il est indiqué qu'à l'heure actuelle la titulaire de l'enregistrement imprime 2 500 exemplaires du bulletin quatre fois par an pour les distribuer au Canada ainsi qu'aux États-Unis et en Europe et il est déclaré que depuis 1990 la demande a été en croissance constante. M^{me} Goetz ajoute que les bulletins d'information sont principalement distribués par voie postale, mais que de 200 à 300 exemplaires sont conservés chez la titulaire de l'enregistrement pour être distribués directement par le personnel commercial. Le bulletin d'information est également affiché sur le site Web de la titulaire de l'enregistrement. Elle joint à titre de pièces C à H divers exemplaires des bulletins TRADE TALK qui ont été distribués au Canada, comme on l'a dit ci-dessus.

Les principaux arguments de la partie à la demande de qui l'avis a été donné se résument comme suit :

La preuve n'établit pas l'emploi de la marque de commerce en liaison avec des services bancaires et ni avec des services d'aucune sorte.

Plus précisément, la partie à la demande de qui l'avis a été donné soutient que l'affidavit Goetz n'indique pas que la marque de commerce est employée en liaison avec des services bancaires. Elle soutient que la pièce afférente A de l'affidavit renvoie à des services généraux et non à des services bancaires; qu'aucun des exemplaires des bulletins d'information ne fait mention de [TRADUCTION] « services bancaires »; elle ajoute en outre que le bulletin d'information n'établit pas l'emploi de la marque de commerce dans l'annonce ou dans l'exécution de services bancaires du fait qu'il a pour objet de donner des renseignements généraux et non pas d'annoncer ou de promouvoir les services de la titulaire de l'enregistrement.

Pour sa part, la titulaire de l'enregistrement fait valoir que le terme [TRADUCTION] « services bancaires » est large et comprend un très vaste ensemble de services et elle prétend qu'elle a établi l'emploi de sa marque de commerce en liaison avec des services bancaires.

J'ai examiné la preuve et l'argumentation des parties et, à mon avis, comme les services institutionnels de fiducie et de garde administrés par la titulaire de l'enregistrement faisaient partie des services bancaires de la CIBC (ainsi qu'il est indiqué au paragraphe 2 de l'affidavit Goetz), je suis d'avis que les services de fiducie et de garde assurés par la titulaire de l'enregistrement sont des « services bancaires ». Comme l'a signalé à juste titre la titulaire de l'enregistrement, la CIBC est une banque et elle s'est fusionnée avec la Mellon Financial Corporation pour former la société titulaire de l'enregistrement en vue d'assurer une partie des services bancaires de la CIBC, soit les services internationaux de fiducie et de garde. Le fait que les services soient décrits comme des services généraux plutôt que comme des « services bancaires » sur le site Web de la titulaire de l'enregistrement à la rubrique [TRADUCTION] « Aperçu de la société » ne change rien au fait que les services de fiducie et de garde de la titulaire de l'enregistrement ont été assurés par la CIBC dans le cadre de ses « services bancaires » et que la titulaire de l'enregistrement a été constituée en vue d'assurer ces « services bancaires » particuliers.

En ce qui a trait à la marque de commerce TRADE TALK, la preuve établit que la titulaire de l'enregistrement publie un bulletin d'information sous la marque de commerce TRADE TALK qui est adressé à un large éventail de personnes dans le secteur bancaire et des valeurs mobilières, notamment au personnel de la CIBC, au personnel de la titulaire de l'enregistrement, aux clients institutionnels et aux clients éventuels ainsi qu'aux conseillers en valeurs mobilières. Comme le dit le paragraphe 3 de l'affidavit Goetz, le bulletin d'information fait état des initiatives et des faits nouveaux relatifs à la titulaire de l'enregistrement dans le secteur des

valeurs mobilières et il a pour objet de fournir des renseignements utiles et, en fin de compte, de promouvoir les services de la titulaire de l'enregistrement. Après examen du contenu des bulletins d'information joints à titre de pièces afférentes à l'affidavit Goetz, je suis d'avis que le bulletin d'information fournit des renseignements sur des services financiers, des services de placement et des services de valeurs mobilières et j'accepte que la fourniture de ces renseignements à caractère financier et en matière de placement par la voie d'un bulletin d'information publié par la titulaire de l'enregistrement qui gère les services institutionnels de fiducie et de garde fournis par la CIBC dans le cadre de ses services bancaires correspond à l'exécution de services bancaires par la titulaire de l'enregistrement en liaison avec la marque de commerce, en particulier la fourniture de renseignements bancaires tels que des renseignements financiers, en matière de placement et en matière de valeurs mobilières par la voie d'un bulletin d'information.

En outre, je conclus que le bulletin d'information sert également à annoncer et promouvoir les [TRADUCTION] « services institutionnels de fiducie et de garde » qui sont fournis par la titulaire de l'enregistrement. À titre d'exemple, le numéro de « Mai 1997 » fait état de l'introduction du Investment Monitor pour les clients de CIBC Mellon. Il mentionne aussi la procédure existant chez CIBC Mellon pour atténuer les risques associés au prêt de titres. Le numéro de l'« Été 2000 » indique que CIBC Mellon offre une gamme complète de services de financement aux commanditaires par l'intermédiaire de sa division des services aux fonds d'investissement. Comme les services annoncés relèvent vraisemblablement des services internationaux de fiducie et de garde (c.-à-d. des services bancaires) assurés par la titulaire de l'enregistrement, je conclus

que le bulletin d'information établit également l'emploi de la marque de commerce TRADE TALK dans l'annonce des services bancaires de la titulaire de l'enregistrement.

Madame Goetz a indiqué que le bulletin d'information est distribué au Canada ainsi qu'aux États-Unis et en Europe. Elle a également fourni des échantillons de bulletins d'information qui ont été distribués au Canada au cours de la période pertinente. Comme 2 500 exemplaires du bulletin sont imprimés quatre fois par an et comme la titulaire de l'enregistrement a signalé qu'un certain nombre d'exemplaires sont distribués aux clients institutionnels et aux clients éventuels ainsi qu'aux conseillers en valeurs mobilières, j'accepte qu'au cours de la période pertinente une partie des exemplaires imprimés ont pu être distribués au Canada à ces clients. Par conséquent, je suis persuadée que la preuve établit l'emploi de la marque de commerce au Canada dans l'exécution et l'annonce des « services bancaires » au cours de la période pertinente.

Comme j'ai conclu que la preuve établit l'emploi de la marque de commerce dans l'exécution et l'annonce des « services bancaires », je conclus que l'enregistrement de la marque de commerce doit être maintenu.

L'enregistrement portant le n° 479,492 sera maintenu conformément aux dispositions du paragraphe 45(5).

FAIT À GATINEAU (QUÉBEC), LE 28 JANVIER 2004.

D. Savard
Agent d'audience principal
Section de l'article 45