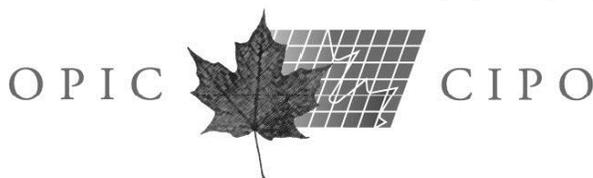


## TRADUCTION/TRANSLATION



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

**Référence : 2011 COMC 246**  
**Date de la décision : 2011-12-15**

**DANS L'AFFAIRE DE LA PROCÉDURE DE  
RADIATION EN VERTU DE L'ARTICLE 45, engagée à  
la demande de Blake, Cassels & Graydon LLP visant  
l'enregistrement n° LMC495453 pour la marque de  
commerce CWB au nom de Canadian Western Bank**

[1] Le 23 janvier 2009, à la demande de Blake, Cassels & Graydon (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*, L.R.C. 1985, ch. T-13, à Canadian Western Bank, la propriétaire inscrite de la marque de commerce CWB, enregistrement n° LMC495453 (la Marque).

[2] À la date de l'avis, la Marque était enregistrée pour utilisation en liaison avec [TRADUCTION] « (1) services bancaires; (2) services financiers, nommément services d'assurance; et (3) services financiers, nommément services de sociétés de fiducie » (les Services). Je note que certains services supplémentaires ont été enregistrés le 20 juin 2011, par suite d'une demande d'extension de l'état déclaratif des services déposée par l'Inscrivante le 25 juin 2010; ces services ne sont pas en cause dans la présente procédure.

[3] L'article 45 de la Loi oblige le propriétaire inscrit de la marque de commerce à indiquer si la marque a été employée au Canada en liaison avec chacune des marchandises et 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 employée en dernier lieu et la raison de son défaut d'emploi depuis cette date. En l'espèce, la période pertinente pour l'établissement de

l'emploi de la Marque se situe entre le 23 janvier 2006 et le 23 janvier 2009 (la Période pertinente).

[4] Le paragraphe 4(2) de la Loi définit ainsi l'« emploi » en liaison avec des services :

4. (2) Une marque de commerce est réputée employée en liaison avec des services si elle est employée ou montrée dans l'exécution ou l'annonce de ces services.

[5] Il est bien établi que l'art. 45 de la Loi a pour objet d'énoncer une procédure simple, sommaire et expéditive pour éliminer le « bois mort » du registre et que le critère relatif à la preuve d'emploi que doit fournir le propriétaire inscrit est peu exigeant. Comme l'a dit le juge Russell dans la décision *Performance Apparel Corp. c. Uvex Toko Canada Ltd.* (2004), 31 CPR (4th) 270 (CF), à la p. 282 :

[...] Nous savons que l'objet de l'article 45 est de débarrasser le registre du « bois mort ». Nous savons que la simple affirmation par le propriétaire de l'emploi de sa marque de commerce ne suffit pas et que le propriétaire doit « indiquer » quand et où la marque a été employée. Il nous faut des éléments de preuve suffisants pour être en mesure de nous former une opinion en vertu de l'article 45 et d'appliquer cette disposition. Également, nous devons maintenir le sens des proportions et éviter la preuve surabondante. Nous savons également que le genre de preuve exigée varie d'une affaire à l'autre, en fonction d'une gamme de facteurs tels que la nature du commerce et les pratiques commerciales du propriétaire de la marque de commerce.

[6] En réponse à l'avis du registraire, l'Inscrivante a produit un affidavit souscrit le 20 juillet 2009 par Peter Kenneth Morrison, vice-président au marketing et au développement des produits de l'Inscrivante (l'Affidavit). Les deux parties ont produit des observations écrites; aucune audience n'a été demandée.

[7] Dans son Affidavit, M. Morrison déclare que l'Inscrivante est une banque à charte figurant à l'annexe 1 de la *Loi sur les banques*, L.C. 1991, ch. 46, constituée sous le régime de cette loi et ayant son siège social à Edmonton (Alberta), qui offre une vaste gamme de services financiers personnels et commerciaux. M. Morrison déclare que l'Inscrivante a utilisé la Marque de façon continue pendant toute la Période pertinente en liaison avec des services bancaires depuis au moins 1988, en liaison avec des services de sociétés de fiducie depuis au moins 1996 et en liaison avec des services d'assurance depuis au moins octobre 2002.

## Services bancaires

[8] À l'appui de la déclaration d'emploi de l'Inscrivante à l'égard des services bancaires, est jointe à l'Affidavit de M. Morrison comme pièce A une brochure intitulée « Personal Banking Services ». M. Morrison dit que la brochure a été distribuée avant l'envoi de l'avis de l'article 45, et je note qu'une date (10/08) figure au bas de la brochure. Je note également que la Marque figure dans la brochure, en particulier comme marque maison dans les titres de paragraphes annonçant les services bancaires de l'Inscrivante, par exemple « CWB *Think*® *Western MasterCards*® », « CWB Youth and Student Accounts » et « Canadian Western Bank (CWB) ».

[9] De même, sont jointes à titre de pièce B et pièce C des copies vierges de formulaires de demande de compte personnel et de compte d'affaires de l'Inscrivante, respectivement. M. Morrison explique que les clients de l'Inscrivante doivent signer la convention appropriée pour avoir accès à ses services financiers. Pour des raisons de protection des renseignements personnels, l'Inscrivante n'a pas produit de conventions signées, mais M. Morrison déclare dans son affidavit savoir que de nouveaux clients signent ces conventions chaque semaine. Je note que sur la première page de chaque demande figure un en-tête indiquant un numéro de formulaire et une date – 10/08 pour la demande de compte personnel et 01/09 pour la demande de compte d'affaires. Je remarque également que la Marque figure en deux endroits sur la première page de la demande de compte personnel proprement dite, et une fois sur la première page de la demande de compte d'affaires.

[10] La pièce D est une copie d'écran de la page Web « About Us » du site Web de l'Inscrivante, [www.cwbankgroup.com](http://www.cwbankgroup.com), moyen par lequel, déclare M. Morrison, l'Inscrivante offre ses services bancaires à des clients. Je note que la Marque apparaît dans le corps du texte ainsi que l'une des marques de commerce au haut de la page Web. M. Morrison déclare que la [TRADUCTION] « page Web existait virtuellement sous la même forme avant l'envoi de l'avis de l'article 45 », et j'estime raisonnable d'inférer que l'imprimé de la pièce D reflète l'apparence de la Marque telle que montrée pendant la Période pertinente.

[11] À ce stade, je note que la Partie requérante s'est opposée à ce que l'Inscrivante allègue certains faits dans ses observations écrites, en particulier en ce qui concerne les dates de

distribution des documents produits comme pièces, étant donné qu'elles n'ont pas été mises en preuve dans la présente procédure; par conséquent, je n'ai pas tenu compte de ces observations [voir *Ridout & Maybee LLP c. Encore Marketing International Inc.* (2009), 72 CPR (4th) 204 (COMC)]. Toutefois, vu l'ensemble de la preuve qui m'est soumise, dont les dates qui apparaissent sur les documents eux-mêmes, j'estime raisonnable d'en inférer que les brochures et autres documents fournis reflètent l'emploi de la Marque pendant la Période pertinente, à l'exception de la pièce G, que j'examine plus loin.

#### Services d'assurance

[12] En ce qui a trait aux services d'assurance, M. Morrison déclare que l'Inscrivante offre de l'assurance-vie de crédit, de l'assurance-invalidité de crédit et de l'assurance-voyage directement à ses clients et qu'elle offre également de l'assurance-responsabilité pour les véhicules et de l'assurance-habitation par l'entremise de sa filiale en propriété exclusive, Canadian Direct Assurance Incorporated (CDII).

[13] À l'appui, est jointe à titre de pièce F une copie de la couverture et de deux pages de la partie « Message to Shareholders » du rapport annuel 2008 de l'Inscrivante. Bien que les lettres CWB figurent dans le document, je note que les paragraphes décrivant les services de fiducie et les services d'assurance ne font pas mention de la Marque ou de l'Inscrivante spécifiquement, mais mentionnent plutôt ses filiales. Je ne puis donc conclure, sur la seule base de ce document que la Marque aurait été montrée dans l'annonce ou l'exécution des services de fiducie et des services d'assurance de l'Inscrivante.

[14] De même, l'échantillon de circulaire annonçant les services d'assurance de l'Inscrivante offert par l'entremise de CDII joint comme pièce G ne peut constituer une preuve d'emploi en l'espèce car il n'est pas daté et que M. Morrison n'a pas fourni de preuve de sa publication ou de sa distribution pendant la Période pertinente.

[15] Toutefois, est jointe comme pièce E une copie vierge du formulaire de demande d'assurance-vie de l'Inscrivante qui, selon ce que déclare M. Morrison, est utilisé depuis novembre 2008. Je note que la Marque apparaît de multiples fois sur le dos du document. Par conséquent, je puis conclure que l'Inscrivante a employé la Marque en liaison avec des services

d'assurance vu les déclarations de M. Morrison dans son Affidavit et les mentions de la Marque dans la pièce E.

#### Services de fiducie

[16] En ce qui a trait aux services de fiducie, M. Morrison déclare que la *Loi sur les banques* interdit aux banques à charte de fournir des services de sociétés de fiducie, mais qu'elle les autorise à posséder des sociétés de fiducie constituées sous le régime d'une loi provinciale pour faire le commerce des valeurs mobilières; c'est ainsi que l'Inscrivante possède en propriété exclusive la société Canadian Western Trust Company (CWTC) afin de fournir ses services de sociétés de fiducie.

[17] À l'appui, M. Morrison renvoie à la brochure fournie comme pièce A qui, en plus d'annoncer les services bancaires comme nous l'avons vu précédemment, annonce également des services de sociétés de fiducie. Contrairement à l'emploi de la Marque en liaison avec les services bancaires décrits dans la brochure, je note que les lettres CWB ne figurent pas dans les deux paragraphes qui portent sur les services de sociétés de fiducie. De plus, le devant de la brochure ne montre pas la Marque et l'introduction générale mentionne simplement le nom au long de l'Inscrivante, Canadian Western Bank. Par conséquent, cette brochure, en soi, n'étaye pas l'emploi de la Marque en liaison avec des services de sociétés de fiducie.

[18] Toutefois, est jointe comme pièce H de l'Affidavit une copie du contrat de licence du 5 avril 2005 entre l'Inscrivante et CWTC. M. Morrison explique que CWB est l'une des marques dont l'Inscrivante concède l'emploi à CWTC en vertu du contrat.

[19] Est ainsi jointe comme pièce I une copie d'écran de la page Web « About Us » du site Web de CWTC, *www.cwt.ca*, qui, selon ce que déclare M. Morrison, est un moyen par lequel l'Inscrivante, par l'entremise de sa licenciée CWTC, offre ses services de sociétés de fiducie à ses clients. Je note que la Marque apparaît dans le corps du texte décrivant les relations de l'Inscrivante avec CWTC, ainsi qu'avec un certain nombre de marques de commerce dans l'entête au haut de la page. M. Morrison déclare que la [TRADUCTION] « page Web existait virtuellement sous la même forme avant l'envoi de l'avis de l'article 45 », et j'estime raisonnable d'inférer que l'imprimé de la pièce H reflète l'apparence de la Marque telle que montrée pendant

la Période pertinente. Par conséquent, j'estime que l'emploi démontré de la Marque en liaison avec des services de sociétés de fiducie par CWTC est à l'acquit de l'Inscrivante.

[20] Par conséquent, l'Inscrivante a établi que, pendant la Période pertinente, la Marque a été employée en liaison avec les Services au sens du paragraphe 4(2) et de l'article 45 de la Loi.

[21] Dans l'exercice des pouvoirs qui m'ont été délégués en vertu du par. 63(3) de la Loi, l'enregistrement sera maintenu conformément aux dispositions de l'art. 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  
Christiane Bélanger, LL.L.