

## TRADUCTION/TRANSLATION

INSTANCE FONDÉE SUR L'ARTICLE 45  
MARQUE DE COMMERCE : TRANSELECT  
N° D'ENREGISTREMENT : 311,168

Le 23 avril 2002, à la demande du cabinet Markus Cohen Law Office, le registraire a adressé un avis fondé sur l'article 45 à Moneris Solutions Corporation, le propriétaire inscrit de l'enregistrement de la marque de commerce susmentionnée.

La marque de commerce TRANSELECT est enregistrée pour être employée avec les services suivants : [TRADUCTION] services bancaires; services de carte de crédit et de carte de débit.

Selon l'article 45 de la *Loi sur les marques de commerce*, le propriétaire inscrit de la marque de commerce doit indiquer si celle-ci a été employée au Canada en liaison avec chacune des marchandises ou 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 va du 23 avril 1999 au 23 avril 2002.

En réponse à l'avis, l'affidavit de Jeffrey A. Guthrie ainsi que des pièces ont été présentés.

Chaque partie a déposé une argumentation écrite. Aucune audience n'a été sollicitée en l'espèce.

Dans son affidavit, M. Guthrie déclare que Moneris Solutions Corporation (ci-après Moneris) est propriétaire de la marque de commerce TRANSELECT depuis le 1<sup>er</sup> décembre 2000. Il s'agit d'une entreprise spécialisée dans le traitement d'opérations qui offre aux petites, moyennes et grandes entreprises des solutions de point-de-vente (PDV) perfectionnées visant à traiter et autoriser électroniquement les opérations par carte de crédit et de débit, à améliorer l'efficacité des entreprises et à gérer les renseignements sur les PDV.

M. Guthrie indique que la marque de commerce a été employée au Canada par l'inscrivante ou son prédécesseur en titre, la Banque Royale du Canada, en liaison avec des [TRADUCTION] « services bancaires et services de carte de crédit et de carte de débit » tout au long de la période de trois ans qui a précédé la date de l'avis fondé sur l'article 45.

Il explique que l'inscrivante exécute ses services de traitement d'opérations par cartes de crédit et de débit et par cartes à valeur stockée pour les commerçants au moyen d'appareils POS qui sont distribués aux commerçants et sur lesquels la marque de commerce est affichée. Il déclare que la Banque Royale du Canada (dont il était le vice-président, cartes de points de services), fournissait les services et montrait la marque de commerce de la même façon avant que ladite marque soit cédée le 1<sup>er</sup> décembre 2000. Selon lui, il y a actuellement 112 000 appareils qui sont déployés. Il ajoute que la marque de commerce apparaît également dans le manuel d'utilisation qui est fourni avec l'appareil et il joint une copie du manuel à titre de pièce E. La marque de commerce figure également dans le site Web de l'inscrivante et, à cet égard, il fournit comme pièce F des échantillons de pages tirées de ce site. Il déclare qu'à la date de l'affidavit (22 octobre 2002), le

nombre total d'appels de fichier dans le site Web dépassait 12 000 000.

Il décrit les clients de l'inscrivante comme des détaillants, y compris des magasins et restaurants, et souligne qu'environ 60 000 clients achètent et utilisent les services à l'heure actuelle. De plus, précise-t-il, la marque de commerce apparaît dans le matériel publicitaire relatif aux services, par exemple, les trousseaux d'information destinées aux clients, les relevés de ventes de produits et l'Internet. Il dépose comme pièce G des échantillons de trousseaux d'information destinées aux clients et de relevés de ventes de produits. Il soutient que, depuis 2001, l'exécution des services à l'aide des appareils POS a généré des revenus totaux de plus de 168 000 000 \$ pour l'inscrivante.

Dans son argumentation écrite, le requérant fait valoir que l'inscrivante n'a pas réussi à démontrer que la marque de commerce était employée en liaison avec les services et que tout emploi démontré est un emploi en liaison avec des marchandises et non des services.

En réponse à cet argument, l'inscrivante soutient qu'il appert de la preuve qu'elle exécute les services pour ses clients à l'aide des marchandises sur lesquelles la marque de commerce figure. Elle ajoute qu'étant donné que les services sont reliés aux appareils POS et que lesdits appareils sont accessoires à la prestation des services, l'affichage de la marque de commerce sur les appareils en question constitue l'emploi de ladite marque en liaison avec les services.

Après avoir examiné la preuve, je souscris en entier à l'avis de l'inscrivante selon lequel l'emploi de la marque de commerce en liaison avec les services visés par l'enregistrement a été démontré.

Tel qu'il a été mentionné dans *Gesco Industries Inc. c. Sim & McBurney*, 9 C.P.R. (4th) 480, « Rien au paragraphe 4(2) ne limite les services à ceux... qui ne sont pas accessoires ou liés aux marchandises ». Dans la présente affaire, il est évident que les services fournis le sont au moyen des appareils POS. Les appareils représentent une composante des services de l'inscrivante. Leur rôle consiste à relier le commerçant aux services de l'inscrivante et je conviens qu'ils n'ont aucune valeur ou utilité, si ce n'est comme moyen d'obtenir l'accès aux services en question.

En conséquence, je conclus que la présentation de la marque de commerce sur les appareils, dans le manuel d'utilisation, dans les trousseaux d'information destinés aux clients, sur les relevés de ventes de produits et sur l'Internet constitue un emploi de la marque de commerce dans l'exécution ou l'annonce des services visés par l'enregistrement conformément au paragraphe 4(2) de la *Loi sur les marques de commerce*.

Étant donné que M. Guthrie a indiqué que, depuis 2001, l'exécution des services TRANSELECT a généré des revenus totaux dépassant 168 000 000 \$ pour l'inscrivante, je suis convaincue que les services ont été fournis au cours de la période pertinente.

Compte tenu de ce qui précède, je conclus que l'enregistrement de la marque de commerce devrait être maintenu.

L'enregistrement n° 311,168 sera maintenu conformément aux dispositions du paragraphe 45(5)  
de la Loi.

FAIT À GATINEAU (QUÉBEC), LE 24 SEPTEMBRE 2004.

D. Savard  
Agente d'audience principale  
Article 45