

OPIC



CIPO

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

**Référence : 2017 COMC 171**

**Date de la décision : 2017-12-15**

**[TRADUCTION CERTIFIÉE,  
NON RÉVISÉE]**

**DANS L’AFFAIRE DE LA PROCÉDURE DE RADIATION EN VERTU DE  
L’ARTICLE 45**

**True Ultimate Standards Everywhere,  
Inc. aussi appelée TRUSTe**

**Partie requérante**

**et**

**Everlink Payment Services Inc.**

**Propriétaire inscrite**

**LMC804,637 pour la marque de  
commerce E DESSIN**

**Enregistrement**

[1] Le 28 juillet 2015, à la demande de True Ultimate Standards Everywhere, Inc. aussi appelée TRUSTe (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*, LRC 1985, ch T-13 (la Loi) à Everlink Payment Services Inc. (la Propriétaire), la propriétaire inscrite de l’enregistrement n° LMC804,637 de la marque de commerce E DESSIN (la Marque), reproduite ci-dessous :



[2] La Marque est enregistrée en liaison avec les services suivants [TRADUCTION] :

(1) Offre de services de commutation d'opérations financières électroniques, notamment services de commutation et de routage d'opérations, services d'autorisation financière pour les émetteurs, services de traitement d'opérations de débit par NIP, services de traitement d'opérations par carte de paiement (débit avec signature), services de règlement, services de conciliation et de traitement des différends, services d'accès à des réseaux étrangers (passerelles).

(2) Offre de services d'opérations financières électroniques, notamment services de programmation de terminaux de guichet automatique, services de surveillance de guichets automatiques et services de gestion de cartes.

(3) Offre de services d'opérations financières électroniques, notamment services de planification et de mise en œuvre de conversions.

[3] L'article 45 de la Loi exige que le propriétaire inscrit de la marque de commerce indique, à l'égard des services spécifiés dans l'enregistrement, si la marque de commerce a été employée au Canada à un moment quelconque au cours des trois années précédant immédiatement la date de l'avis et, dans la négative, qu'il précise la date à laquelle la marque a ainsi été employée en dernier lieu et la raison de son défaut d'emploi depuis cette date. En l'espèce, la période pertinente pour établir l'emploi s'étend du 28 juillet 2012 au 28 juillet 2015.

[4] La définition pertinente d'« emploi » est énoncée à l'article 4(2) de la Loi, qui est ainsi libellé :

(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'article 45 de la Loi a pour objet et portée d'offrir une procédure simple, sommaire et expéditive pour débarrasser le registre du « bois mort » et qu'à ce titre, le niveau de preuve auquel le propriétaire inscrit doit satisfaire est peu élevé [*Uvex Toko Canada Ltd c Performance Apparel Corp*, 2004 CF 448, 31 CPR (4th) 270].

[6] Lorsqu'il s'agit de services, la présentation de la marque de commerce dans l'annonce des services est suffisante pour satisfaire aux exigences de l'article 4(2), du moment que le propriétaire de la marque de commerce offre et est prêt à exécuter les services en question au Canada [*Wenward (Canada) Ltd c Dynaturf Co* (1976), 28 CPR (2d) 20 (COMC)].

[7] En réponse à l'avis du registraire, la Propriétaire a produit l'affidavit de Mark Ripplinger, président et directeur général de la Propriétaire, souscrit le 22 février 2016 à Markham, en Ontario. Les parties ont toutes deux produit des représentations écrites, mais seule la Propriétaire était représentée à l'audience qui a été tenue le 27 novembre 2017.

#### LA PREUVE DE LA PROPRIÉTAIRE

[8] Dans son affidavit, M. Ripplinger atteste que la Propriétaire [TRADUCTION] « fournit des solutions et des services de paiement aux coopératives de crédit, aux institutions bancaires, aux organisations commerciales indépendantes (fournisseurs de services financiers pour ISO, guichets automatiques et points de vente) et aux marchands partout au Canada ». Il atteste que la Propriétaire fait la promotion des services visés par l'enregistrement en liaison avec la Marque auprès de tels clients par divers moyens.

[9] Comme pièce C, il joint à son affidavit une liste des clients de la Propriétaire qui, atteste M. Ripplinger, ont reçu des documents publicitaires et promotionnels de la Propriétaire pendant la période pertinente. Il atteste que ces documents sont diffusés par courriel, dans le bulletin d'information *Connector* de la Propriétaire et sous forme de communiqués de presse et que tous arborent la Marque telle qu'elle est enregistrée. M. Ripplinger fournit également une liste des divers salons commerciaux et congrès auxquels des représentants de la Propriétaire ont participé afin de promouvoir les services de la Propriétaire pendant la période pertinente au Canada.

[10] À l'appui, il joint comme pièce D de nombreux exemples de courriels, de bulletins d'information et de communiqués de presse émanant de la Propriétaire qui, atteste M. Ripplinger, ont servi à promouvoir les services visés par l'enregistrement au Canada pendant la période pertinente. À titre d'exemple, la pièce comprend un communiqué de presse daté du 20 janvier 2015 qui décrit la [TRADUCTION] « carte de débit Interac prépayée IQ INSTA [de la Propriétaire] [qui] peut être utilisée au Canada pour effectuer des opérations sécurisées à l'aide de cartes à puce avec NIP dans tout terminal de point de vente ou guichet automatique acceptant Interac ».

[11] M. Ripplinger joint également des copies d'annonces publiées dans le magazine *Payments Business* (pièce E), des captures d'écran du site Web de la Propriétaire (pièce F), des

captures d'écran des comptes de médias sociaux de la Propriétaire (pièce G) et des photographies d'enseignes présentes aux alentours du bureau et de l'immeuble de la Propriétaire (pièce H). La Marque est présente sur chacune de ces pièces, et M. Ripplinger atteste que ces dernières constituent des exemples de la présentation de la Marque pendant la période pertinente.

[12] Enfin, la pièce I est constituée de copies de présentations de plusieurs pages qui, atteste M. Ripplinger, ont été remises aux clients de la Propriétaire pendant la période pertinente. Ces présentations sont intitulées « Delivering Payment Innovations » [Innovations en matière de paiement], « Corporate Profile 2014 » [Profil de la société 2014] et « Corporate Profile 2015 » [Profil de la société 2015]. La Marque est présente d'un bout à l'autre des présentations.

#### ANALYSE

[13] Dans ses brèves représentations écrites, la Partie requérante soutient que i) la preuve n'établit pas l'emploi de la Marque en liaison avec *chacun* des services visés par l'enregistrement, et que ii) il n'y a aucune preuve que l'un quelconque des services était véritablement prêt à être exécuté « dans la pratique normale du commerce ».

[14] Or, comme l'a souligné la Propriétaire dans ses représentations, il n'est pas nécessaire que la preuve établisse l'exécution véritable des services. Quoiqu'il en soit, M. Ripplinger mentionne les clients canadiens de la Propriétaire et j'admets, à tout le moins, que chacun des services visés par l'enregistrement était offert en liaison avec la Marque et prêt à être exécuté au Canada pendant la période pertinente.

[15] À cet égard, si je passe en revue les documents produits en pièce, je peux relever des références à chacun des services visés par l'enregistrement, comme je l'indique ci-dessous. Bien que certains des produits visés par l'enregistrement se recoupent nécessairement entre eux, je peux tout de même constater l'existence d'annonces pour chacun des services tels qu'ils sont décrits dans l'enregistrement. Par conséquent, j'estime qu'il n'est pas nécessaire de déterminer si, par exemple, l'exécution de [TRADUCTION] « services de règlement » équivaut à l'exécution de [TRADUCTION] « services de conciliation et de traitement des différends », car ces types de services sont tous deux mentionnés dans les présentations produites en pièce.

[16] En ce qui concerne les services (1), ces services sont, à tout le moins, annoncés dans les documents produits en pièce de la manière suivante [TRADUCTION] : « services de commutation et de routage d'opérations » (pièce D, bulletin d'information du 23 octobre 2012); « services d'autorisation financière pour les émetteurs » (pièce I, présentation « Corporate Profile 2014 » [Profil de la société 2014], à la page 6); « services de traitement d'opérations de débit par NIP » (pièce D, communiqué de presse du 20 janvier 2015, et pièce I, présentation « Delivering Payment Innovations » [Innovations en matière de paiement], à la page 22); « services de traitement d'opérations par carte de paiement (débit avec signature) » (pièce I, présentation « Corporate Profile 2014 » [Profil de la société 2014], à la page 24); « services de règlement » (pièce I, présentation « Delivering Payment Innovations » [Innovations en matière de paiement], aux pages 24 et 25), « services conciliation et de traitement des différends » (pièce I, présentation « Delivering Payment Innovations » [Innovations en matière de paiement], aux pages 24 et 25); et « services d'accès à des réseaux étrangers (passerelles) » (pièce I, présentation « Delivering Payment Innovations » [Innovations en matière de paiement], à la page 20).

[17] En ce qui concerne les services (2), [TRADUCTION] « offre de services d'opérations financières électroniques, nommément services de programmation de terminaux de guichet automatique, services de surveillance de guichets automatiques et services de gestion de cartes », tous ces services sont, à tout le moins, annoncés à la page 20 de la présentation « Delivering Payment Innovations » [Innovations en matière paiement] en pièce I.

[18] Enfin, pour ce qui est des services (3), [TRADUCTION] « services de planification et de mise en œuvre de conversions », ces services sont annoncés à la page 34 de la présentation « Corporate Profile 2014 » [Profil de la société 2014] en pièce I.

[19] Compte tenu de ce qui précède, je suis convaincu que la Propriétaire a établi l'emploi de la Marque en liaison avec chacun des services visés par l'enregistrement au sens des articles 4 et 45 de la Loi.

DÉCISION

[20] En conséquence, dans l'exercice des pouvoirs qui m'ont été délégués en vertu de l'article 63(3) de la Loi, l'enregistrement sera maintenu selon les dispositions de l'article 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  
Judith Lemire, trad.

**COMMISSION DES OPPOSITIONS DES MARQUES DE COMMERCE  
OFFICE DE LA PROPRIÉTÉ INTELLECTUELLE DU CANADA  
COMPARUTIONS ET AGENTS INSCRITS AU DOSSIER**

---

**DATE DE L'AUDIENCE** : 2017-11-27

**COMPARUTIONS**

Simon Hitchens

POUR LA PROPRIÉTAIRE  
INSCRITE

Aucune comparution

POUR LA PARTIE  
REQUÉRANTE

**AGENT(S) AU DOSSIER**

Fasken Martineau Dumoulin LLP

POUR LA PROPRIÉTAIRE  
INSCRITE

Moffat & Co.

POUR LA PARTIE  
REQUÉRANTE