

OPIC



CIPO

LE REGISTRAIRE DES MARQUES DE COMMERCE
THE REGISTRAR OF TRADEMARKS

Référence : 2020 COMC 53

Date de la décision : 2020-05-22

**[TRADUCTION CERTIFIÉE,
NON RÉVISÉE]**

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

Goldman, Sloan, Nash et Haber LLP

Partie requérante

et

Vancouver City Savings Credit Union

Propriétaire inscrite

LMC864,599 pour RESILIENT

Enregistrements

CAPITAL

et

LMC864,600 pour RESILIENT

CAPITAL PROGRAM

[1] La présente décision concerne des procédures de radiation sommaire à l’égard des enregistrements portant le numéro LMC864,599 et LMC864,600 pour les marques RESILIENT CAPITAL et RESILIENT CAPITAL PROGRAM (les Marques) respectivement, appartenant à la Vancouver City Savings Credit Union.

[2] Les deux Marques sont enregistrés en liaison avec les services suivants :

Services de coopérative d'épargne et de crédit; services de dépôt à terme; offre de financement par emprunt et par capitaux propres au secteur des entreprises sociales; services de conseil en placement; services de gestion de placement; gestion de fonds de placement.

[3] Pour les raisons exposées ci-dessous, je conclus qu'il y a lieu de maintenir les deux enregistrements en partie.

LA PROCÉDURE

[4] Le 18 novembre 2016, le registraire des marques de commerce a envoyé des avis en vertu de l'article 45 de la *Loi sur les marques de commerce*, LRC 1985, ch. T-13 (la Loi) à Vancouver City Savings Credit Union (la Propriétaire). Les avis ont été envoyés à la demande de Goldman, Sloan, Nash & Haber LLP (la Partie requérante).

[5] Les avis enjoignaient au Propriétaire de fournir la preuve démontrant l'emploi des Marques au Canada, à un moment quelconque entre le 18 novembre 2013 et le 18 novembre 2016, en liaison avec tous les services spécifiés dans les enregistrements. Si les Marques n'avaient pas été ainsi employées, le Propriétaire devait fournir une preuve établissant les dates auxquelles les Marques ont été employées en dernier lieu et les raisons de leur défaut d'emploi depuis ces dates.

[6] La définition pertinente d'« emploi » en liaison est énoncée à l'article 4(2) de la Loi, qui se lit comme suit :

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.

[7] Il a été bien établi que le but et l'objet de l'article 45 de la Loi sont d'assurer une procédure simple, sommaire et expéditive pour éliminer le « bois mort » du registre. À ce titre, le niveau de preuve auquel le propriétaire inscrit doit satisfaire est peu élevé [voir *Woods Canada Ltd c Lang Michener et al* (1996), 71 CPR (3d) 477 (CFPI)] et il n'est pas nécessaire d'établir une « surabondance de preuves » [voir *Union Electric Supply Co c Canada (Registraire des marques de commerce)* (1982), 63 CPR (2d) 56 (CFPI)]. Il n'en faut pas moins, cependant,

présenter des faits suffisants pour permettre au registraire de conclure que la marque de commerce a été employée en liaison avec chacun des services spécifiés dans l'enregistrement [voir *Uvex Toko Canada Ltd c Performance Apparel Corp*, 2004 CF 448, 31 CPR (4th) 270]. De simples allégations d'emploi ne sont pas suffisantes pour établir l'emploi dans le contexte d'une procédure prévue à l'article 45 [*Plough (Canada) Ltd c Aerosol Fillers Inc* (1980), 53 CPR (2d) 62 (CAF)].

[8] En réponse aux avis du registraire, la Propriétaire a produit les affidavits essentiellement identiques de Mandeep Sidhu, Associée des investissements dans la collectivité de la Propriétaire, souscrits le 16 juin 2017, ainsi que les Pièces A à G.

[9] Les deux parties ont produit des observations écrites. Toutefois, seule la Partie requérante a demandé une audience et présenté des observations à une audience.

LA PREUVE

[10] Mme Sidhu explique que la Propriétaire a été fondée en 1946 et qu'il s'agit de la plus importante coopérative de crédit communautaire, avec plus de 21,1 milliards de dollars d'actifs, plus de 500 000 membres et plus de 55 succursales dans toute la Colombie-Britannique. Elle affirme en outre qu'au cours de la période pertinente, la Propriétaire a employé les Marques en liaison avec les services visés par l'enregistrement dans la pratique normale du commerce, comme en fait foi son affidavit.

[11] En ce qui concerne l'historique, Mme Sidhu explique qu'en 2011, la Propriétaire s'est associée avec la Vancouver Foundation pour lancer le « RESILIENT CAPITAL Program »; un programme de dépôts et de financement par emprunt et par capitaux propres pour le secteur des entreprises sociales sous l'égide des Marques. Elle atteste que le programme, financé par des dépôts à terme qui étaient commercialisés et vendus par la Propriétaire sous les Marques (les « dépôts à terme RESILIENT CAPITAL »), effectue des investissements de créances et de capitaux propres dans les entreprises sociales avec un financement de démarrage de la Propriétaire et de la Vancouver Foundation. Elle produit en tant que Pièce A jointe à son affidavit des copies de communiqués annonçant le lancement du RESILIENT CAPITAL Program et des dépôts à terme RESILIENT CAPITAL, publiés sur divers sites Web.

[12] Mme Sidhu indique qu'entre juin 2011 et juillet 2015, le RESILIENT CAPITAL Program offrait un financement par emprunt et par capitaux propres à 25 différentes entreprises sociales, investissant plus de 10 millions de dollars sous forme de prêts, de titres de capitaux propres, ou de lignes de crédit, et que 15 investissements ont été réalisés par le RESILIENT CAPITAL Program au cours de la période pertinente. Elle fournit une liste de certaines entreprises sociales financées par le RESILIENT CAPITAL Program sous l'égide des Marques, dont elle a indiqué que deux ont spécifiquement bénéficié d'investissements au cours de la période pertinente. De plus, elle produit, en tant que Pièce B, des articles publiés par la Propriétaire concernant deux entreprises financées par le RESILIENT CAPITAL Program.

[13] Mme Sidhu atteste que, depuis le lancement du RESILIENT CAPITAL Program, plus de 20 investisseurs ont acheté les dépôts à terme RESILIENT CAPITAL utilisés pour financer le programme, la Propriétaire ayant recueilli environ 14 millions de dollars pour le programme au cours de la période pertinente par le biais de la vente des dépôts à terme. Elle atteste que les investisseurs comprenaient des particuliers, des organismes sans but lucratif, des fondations de bienfaisance, des syndicats, des établissements d'enseignement postsecondaire et des sociétés, nommant des organisations particulières qui ont acheté ces dépôts à terme; les achats des dépôts à terme se situant entre 50 000 \$ et 1 million de dollars.

[14] Mme Sidhu explique que la Propriétaire a commercialisé, sous les Marques, les dépôts à terme RESILIENT CAPITAL, le RESILIENT CAPITAL Program et les services enregistrés directement auprès de divers organismes et particuliers par courriel, par téléphone et par le biais de discussions en personne. Plus précisément, elle atteste que la commercialisation a nécessité la distribution de fiches d'information à des déposants potentiels arborant les Marques concernant le RESILIENT CAPITAL Program et les dépôts à terme RESILIENT CAPITAL. À l'appui, elle produit en tant que Pièce C des copies des fiches d'information, qui affichent bien en vue les Marques, tel qu'elles ont été distribuées par la Propriétaire entre 2013 et 2014.

[15] De plus, Mme Sidhu atteste que, pendant la période pertinente, la Propriétaire a exploité un site Web à l'adresse *resilientcapital.ca*. Elle explique qu'à partir de septembre 2012, les déposants qui ont acheté des dépôts à terme RESILIENT CAPITAL pouvaient se connecter à une partie sécurisée de ce site Web qui fournit des renseignements détaillés sur les entreprises

sociales financées par le RESILIENT CAPITAL Program. Elle indique que la Propriétaire a également commercialisé les services enregistrés, le RESILIENT CAPITAL Program et les dépôts à terme RESILIENT CAPITAL sous les Marques sur son site Web à l'adresse *www.vancity.com*. Elle fournit sous forme de Pièces D et G jointes à son affidavit, des copies d'images d'écran des sites Web *resilientcapital.ca* et *www.vancity.com* à compter de juin 2017, qu'elle dit être représentatives de ces sites Web au cours de toute la période pertinente ou d'une partie de cette période. Les Marques apparaissent clairement sur les pages Web, qui contiennent des renseignements sur le RESILIENT CAPITAL Program.

[16] Enfin, Mme Sidhu indique que la Propriétaire a également commercialisé le RESILIENT CAPITAL Program, les dépôts à terme RESILIENT CAPITAL et les services enregistrés sous les Marques par le biais de divers événements, y compris le Sommet international des coopératives à Québec du 8 au 11 octobre 2012, et un webinaire le 30 août 2012. De plus, Mme Sidhu atteste que des prix ont été remportés par la Propriétaire pour le RESILIENT CAPITAL PROGRAM, dont deux sont également antérieurs à la période pertinente (Pièces E1 et E2 – communiqué de presse et copie du prix), et le troisième étant le Prix du premier ministre, dont témoigne la Pièce E3, une capture d'écran prise le 15 juin 2017 à partir d'une vidéo publiée en ligne le 5 septembre 2016 par l'agence de la fonction publique de la Colombie-Britannique sur YouTube décrivant le RESILIENT CAPITAL Program ainsi que le prix. En outre, Mme Sidhu atteste que RESILIENT CAPITAL Program a été mentionné et examiné dans des articles écrits et publiés en version imprimée et en ligne par des tiers, le tout avant et pendant la période pertinente. À l'appui, elle produit un tableau de ces documents publiés dans les Pièces F1 à F12.

ANALYSE ET MOTIFS DE LA DÉCISION

[17] D'emblée, je note que, dans ses observations écrites, la Propriétaire convient que les éléments de preuve peuvent ne pas démontrer l'emploi de la Marque en liaison avec les « services de conseil en placement; services de gestion de placements; et gestion de fonds de placement ».

[18] Étant donné que la Propriétaire n'a présenté aucun argument qui pourrait me convaincre du contraire et qu'elle a convenu que [TRADUCTION] « les éléments de preuve peuvent ne pas

démontrer » ces services, je suis d'accord avec la Partie requérante pour dire que les éléments de preuve ne démontrent pas l'emploi des Marques en liaison avec ces services. En outre, aucune circonstance particulière n'a été invoquée pour justifier le défaut d'emploi; par conséquent, ces services seront supprimés des enregistrements.

[19] En ce qui concerne les autres services, la Partie requérante convient que les éléments de preuve démontrent l'emploi des Marques en liaison avec l'« offre de financement par emprunt et par capitaux propres au secteur des entreprises sociales ». De même, je suis convaincue que la Propriétaire a produit suffisamment d'éléments de preuve de l'emploi des Marques en liaison avec l'« offre de financement par emprunt et par capitaux propres au secteur des entreprises sociales ». En outre, bien qu'elle ait choisi de ne pas concentrer ses observations sur les « services de dépôt à terme », la Partie requérante soutient simplement qu'il est douteux que l'emploi des Marques ait été démontré en liaison avec ces services. Cependant, je suis également convaincue que la Propriétaire a produit suffisamment d'éléments de preuve de l'emploi des Marques en liaison avec les « services de dépôt à terme ». À cet égard, les éléments de preuve indiquent clairement que les dépôts à terme étaient commercialisés sous les Marques et utilisés pour financer le programme de financement par emprunt et par capitaux propres du RESILIENT CAPITAL Program (selon les Pièces C, D et G, et les déclarations de fait de Mme Sidhu concernant les investisseurs et les chiffres de vente).

[20] Par conséquent, l'essentiel des observations de la Partie requérante est axé sur les « services des coopératives d'épargne et de crédit ». En ce qui concerne ce qui est couvert par ces services, la Partie requérante soutient que les coopératives de crédit sont des institutions financières à service complet dans lesquelles de tels services [TRADUCTION] « s'étendaient aux services bancaires tels que les comptes d'épargne, les comptes de chèques, les cartes de crédit et les prêts commerciaux et les prêts à la consommation ». La Partie requérante soutient qu'étant donné que les éléments de preuve ne concernent que les « services de dépôt à terme » et l'« offre de financement par emprunt et par capitaux propres au secteur des entreprises sociales », cela ne suffit pas à démontrer l'emploi des Marques en ce qui concerne le terme plus large « services de coopérative d'épargne et de crédit »; un terme qui englobe également les services bancaires.

[21] La Propriétaire soutient que la preuve de l'offre des services de dépôt à terme ainsi que de l'offre de financement par emprunt et par capitaux propres, dont chaque service relève des « services de coopérative d'épargne et de crédit », suffit ensemble pour démontrer l'existence de « services de coopérative d'épargne et de crédit ». La Propriétaire soutient en outre qu'il est déraisonnable d'exiger que la Propriétaire produise des éléments de preuve de l'emploi des Marques en liaison avec les « services bancaires », étant donné qu'en vertu de la *Loi sur les banques*, L.C. 1991, ch. 46, seules les banques sont autorisées à exercer des « activités bancaires » au Canada. En tout état de cause, la Propriétaire soutient que les pièces jointes comportant les communiqués de presse, les fiches d'information et les sites Web, font également référence aux services de coopérative d'épargne et de crédit de la Propriétaire ou indiquent le nom complet de la Propriétaire, à savoir Vancouver City Savings Credit Union (Pièces A, B, C, D, E1, F1 et G). À ce titre, la Propriétaire soutient que les éléments de preuve indiquent un lien manifeste avec l'emploi des Marques en liaison avec les « services de coopérative d'épargne et de crédit ».

[22] Toutefois, la Partie requérante soutient qu'étant donné que la Propriétaire a énuméré séparément les « services de dépôt à terme » et l'« offre de financement par emprunt et par capitaux propres au secteur des entreprises sociales », ces services sont censés être indépendants des « services de coopérative d'épargne et de crédit », dont la portée est plus large et s'étend aux services bancaires. La Partie requérante cite deux affaires pour faire valoir que la preuve de l'emploi en ce qui concerne un produit plus spécifique n'est pas suffisante pour démontrer l'emploi d'une marque de commerce en ce qui concerne des termes plus larges définis [voir *Costello Group Inc c eh Yor Co*, 2014 COMC 170, 126 CPR (4) 155; et *Sharp Kabushiki Kaisha c 88766 Canada Inc.*, (1997), 72 CP (3d) 195 (COMC)].

[23] Toutefois, je remarque que ces affaires traitent plus précisément de produits. En outre, les services sont généralement interprétés de façon libérale ou vaste [*Aird & Berlis c Virgin Enterprises Ltd* (2009), 78 CPR (4th) 306 (COMC)], et comprennent les services qui peuvent être considérés comme « accessoires » ou « auxiliaires » [*Kraft Ltd c Registraire des marques de commerce* (1984), 1 CPR (3d) 457 (CFPI)], ou comprennent des mots qui se chevauchent [*Gowling Lafleur Henderson LLP c Key Publishers Co Ltd.*, 2010 COMC 7, 2010 CarswellNat 579 (COMC)]. À ce titre, je ne crois pas qu'il soit nécessaire que la Propriétaire produise des

éléments de preuve d'autres aspects des services des coopératives d'épargne et de crédit qui peuvent se rapporter aux activités bancaires. En tout état de cause, je suis d'accord avec la Propriétaire que les éléments de preuve soutiennent clairement la proposition que ces services relèvent des « services de coopérative d'épargne et de crédit ». À cet égard, il ressort clairement des éléments de preuve que les services sont fournis par la Propriétaire, qui est clairement identifiée dans l'ensemble des documents publicitaires attestés comme une caisse d'épargne et de crédit. Par conséquent, je suis convaincue que la Propriétaire a démontré l'emploi des Marques en liaison avec les « services de coopérative d'épargne et de crédit » au sens des articles 4 et 45 de la Loi.

DÉCISION

[24] Par conséquent, dans l'exercice des pouvoirs qui m'ont été délégués en vertu des dispositions de l'article 63(3) de la Loi, les enregistrements numéros LMC564,599 et LMC564,600 seront maintenus en partie, conformément aux dispositions de l'article 45 de la Loi. Plus précisément, les enregistrements seront modifiés pour supprimer les services enregistrés suivants :

services de conseil en placement; services de gestion de placement; gestion de fonds de placement.

Les états déclaratifs modifiés des services seront libellés comme suit :

Services de coopérative d'épargne et de crédit; services de dépôt à terme; offre de financement par emprunt et par capitaux propres au secteur des entreprises sociales.

Kathryn Barnett
Membre
Commission des oppositions des marques de commerce
Office de la propriété intellectuelle du Canada

Traduction certifiée conforme
Lili El-Tawil



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

COMPARUTIONS

Aucune comparution

POUR LA PROPRIÉTAIRE
INSCRITE

John McKeown

POUR LA PARTIE REQUÉRANTE

AGENT(S) AU DOSSIER

McCarthy Tetrault SRL

POUR LA PROPRIÉTAIRE
INSCRITE

Goldman, Sloan, Nash et Haber LLP

POUR LA PARTIE REQUÉRANTE