

TRADUCTION/TRANSLATION

**AFFAIRE INTÉRESSANT L'OPPOSITION de
la Banque Canadienne Impériale de Commerce à la demande n° 891,377
produite par la ATM Resource Corporation en vue de l'enregistrement
de la marque de commerce et du dessin CASH CONVENIENCE**

Le 24 septembre 1998, la requérante, The ATM Resource Corporation, a produit une demande d'enregistrement de la marque de commerce et du dessin CASH CONVENIENCE. Cette marque est illustrée ci-dessous :

CASH CONVENIENCE

La demande est fondée sur l'emploi de cette marque de commerce au Canada en liaison avec des services de guichet bancaire automatique depuis au moins dès mars 1998.

La demande a été publiée aux fins de toute opposition éventuelle dans le *Journal des marques de commerce* du 21 juin 2000. L'opposante, la Banque Canadienne Impériale de Commerce, a produit une déclaration d'opposition le 21 février 2001; la requérante a déposé et signifié une contre-déclaration.

L'opposante a produit l'affidavit de Cheryl L. Zeldin à titre de preuve visée par l'article 41; la requérante a produit les affidavits de Renata Snidr et de Simon Taylor en tant que preuve visée par l'article 42. L'opposante a obtenu une ordonnance pour procéder au contre-interrogatoire portant sur l'affidavit de M. Taylor, mais aucun contre-interrogatoire n'a eu lieu.

Les deux parties ont produit une argumentation écrite. Une audition a eu lieu, à laquelle seule l'opposante a participé.

Motifs d'opposition

Les motifs d'opposition invoqués sont résumés ci-après :

1. La demande n'est pas conforme à l'alinéa 30*b*) de la *Loi sur les marques de commerce*, L.R.C. 1985, ch. T-13 (la Loi), parce que la requérante n'a pas employé la marque de commerce au Canada depuis mars 1998 en liaison avec les services décrits dans la demande.
2. La demande n'est pas conforme à l'alinéa 30*i*) de la Loi, puisque la requérante, à la date de dépôt de la demande, avait connaissance des marques de commerce déposées de l'opposante (indiquées ci-dessous) et ne pouvait donc pas être convaincue qu'elle avait droit d'employer au Canada la marque de commerce faisant l'objet de la demande.
3. La marque faisant l'objet de la demande n'est pas enregistrable en application de l'alinéa 12(1)*d*) de la Loi parce qu'elle crée de la confusion avec les marques de commerce déposées de l'opposante, qui sont toutes employées en liaison avec des services bancaires :

i) 348,135 :



ii) 377,680 :

CONVENIENCE CARD (CARTE PRATIQUE)

iii) 407,270 :

CATCH THE CONVENIENCE

iv) 408,519 :



v) 410,837 :



vi) 427,797 : CIBC CONVENIENCE CENTRE

vii) 466,471 : BUSINESS CONVENIENCE ACCOUNT

viii) 470,215 : GOLD CONVENIENCE CARD

4. La marque faisant l'objet de la demande n'est pas (et ne peut être) une marque distinctive de la requérante, parce qu'elle crée de la confusion avec les marques de commerce de l'opposante, décrites ci-dessus, qui ont été largement employées au Canada en liaison avec des services bancaires.

Fardeau de la preuve

Bien qu'il incombe légalement à la requérante de prouver que sa demande est conforme, selon la prépondérance des probabilités, aux exigences de la Loi, l'opposante a le fardeau initial de présenter suffisamment d'éléments de preuves admissibles permettant raisonnablement de conclure à la véracité des faits allégués à l'appui de chaque motif d'opposition [voir *John Labatt*

Limited c. The Molson Companies Limited, 30 C.P.R. (3d) 293, à la page 298; *Dion Neckwear Ltd. c. Christian Dior, S.A. et al.* (2002), 20 C.P.R. (4th) 155 (C.A.F.)].

Dates pertinentes

Voici les dates pertinentes pour l'examen des motifs d'opposition : pour l'article 30, la date de dépôt de la demande [voir *Georgia-Pacific Corp. c. Scott Paper Ltd.*, 3 C.P.R. (3d) 469, à la page 475]; pour l'alinéa 12(1)d), la date de ma décision [voir *Park Avenue Furniture Corporation c. Wickes/Simmons Bedding Ltd. et le Registraire des marques de commerce*, 37 C.P.R. (3d) 413 (C.A.F.)]; pour le caractère non distinctif, la date de production de l'opposition [voir *Metro-Goldwyn-Meyer Inc. c. Stargate Connections Inc.* (2004), 34 C.P.R. (4th) 317 (C.F. 1^{re} inst.), à la page 324].

Éléments de preuve de l'opposante

Affidavit de Mme Zeldin

Mme Zeldin est la directrice générale de l'opposante en charge des comptes bancaires personnels, dépôts et paiement des consommateurs; elle fournit des précisions sur l'emploi par l'opposante de la marque de commerce CONVENIENCE CARD (CARTE PRATIQUE). Avant de résumer ces informations, je note que Mme Zeldin n'indique qu'à une seule place – soit le paragraphe 11 qui traite de la disponibilité des formulaires de demande – que sa preuve concerne le Canada.

La marque de commerce CONVENIENCE CARD est employée depuis août 1979 en liaison avec différents services bancaires, en partie par le biais d'un affichage sur des cartes plastifiées de format portefeuille. [TRADUCTION] « La CONVENIENCE CARD permet au client d'utiliser les guichets automatiques bancaires et de faire des paiements par Interac®; elle offre en outre des capacités bancaires au téléphone et par ordinateur personnel. »

Au 5 novembre 2001, une CONVENIENCE CARD avait été remise à plus de cinq millions de clients, lesquels, au cours des cinq années précédentes, avaient réalisé plus de 51 millions

d'opérations par année au moyen de cette carte. Nous notons que la documentation jointe à l'affidavit de Mme Zeldin indique que ces opérations peuvent être effectuées à partir de tout endroit au monde.

La marque de commerce CONVENIENCE CARD paraît en outre sur le site Web de l'opposante et sur différents documents imprimés, dont des copies sont jointes à titre de pièces. Entre 1996 et 2001, par exemple, il a été conclu près d'un million d'Ententes relatives aux Téléservices CIBC, qui font référence à la marque CONVENIENCE CARD. Dans le même temps, l'opposante a dépensé environ 1,5 million de dollars sur des documents imprimés où figure la marque de commerce CONVENIENCE CARD.

Mme Zeldin fournit enfin des copies certifiées conformes des huit enregistrements de marques de commerce sur lesquels l'opposante s'appuie dans sa déclaration d'opposition.

Éléments de preuve de la requérante

Affidavit de M. Taylor

M. Taylor, qui est le président de la requérante, atteste que celle-ci offre des services de guichet automatique bancaire (GAB) depuis sa constitution en société le 26 novembre 1997. La requérante installe et exploite des GAB installés dans les locaux de tiers, comme des dépanneurs; le premier de ces GAB a été installé en mars 1998, et 46 GAB étaient installés au 4 juin 2002.

Près de chaque GAB de la requérante, une pancarte placée bien en évidence affiche la marque de commerce et le dessin CASH CONVENIENCE (une photographie est fournie). Un autocollant sur chaque GAB porte le numéro de téléphone de la requérante pour les clients qui ont des plaintes ou des questions. M. Taylor nous informe qu'il répond lui-même à quasiment tous les appels adressés à la requérante et qu'il n'a jamais eu de contact, ou été informé d'un contact, avec une personne qui aurait déclaré croire que les GAB de la requérante étaient de quelque façon associés, affiliés, exploités, autorisés ou liés à l'opposante. M. Taylor atteste de surcroît que les cartes bancaires émises par l'opposante sont utilisées dans environ 12,54 % des opérations effectuées sur les GAB de la requérante.

M. Taylor fournit les recettes mensuelles produites par les GAB de la requérante depuis août 2001 jusqu'à mai 2002.

M. Taylor fournit aussi des documents imprimés, sur l'utilisation des guichets automatiques bancaires, qu'il s'est procurés à la Banque Royale en 2001 et qui font référence au mot « convenience », entre autres « bank at your convenience »; « For added convenience,... »; « Choice and convenience »; « Debit card convenience » (opérations bancaires pratiques, pour plus de facilité, choix et côté pratique, une carte de débit pratique...).

Affidavit de Mme Snidr

Mme Snidr, une stagiaire en droit, dépose des copies de brochures qu'elle a obtenues dans différents établissements financiers en 2002, de même que les résultats d'une recherche sur Internet menée le 3 juin 2002 à partir des mots clés « bank Canada convenience card » (banque Canada pratique carte). Les documents ainsi obtenus montrent que le mot « convenience » est souvent employé pour qualifier différents services bancaires.

Motifs fondés sur les alinéas 30b) et 30i)

À l'audience, l'agent de l'opposante a concédé n'avoir pas déposé d'éléments de preuve qui satisferaient à la charge de la preuve relativement à ses motifs d'opposition fondés sur les alinéas 30b) et 30i), puis a fait savoir qu'il renonçait à ces motifs. Si l'opposante n'avait pas retiré ces oppositions, je les aurais rejetées.

Probabilité de confusion

Les motifs d'opposition restants se fondent sur la probabilité de confusion entre CASH CONVENIENCE et son dessin, et les différentes marques de commerce détenues par l'opposante qui contiennent le mot CONVENIENCE. À l'audience, l'opposante a admis qu'elle n'avait pas prouvé qu'elle possède une famille de marques CONVENIENCE, puis a fait savoir qu'elle cessait de s'appuyer sur ses marques autre que la marque CONVENIENCE CARD.

Comme l'a déclaré l'opposante à l'audience, l'opposition se résume donc à la question de la probabilité de confusion entre CASH CONVENIENCE et son dessin, et la CONVENIENCE CARD. Cette question permettra de trancher les deux motifs d'opposition pendants; en l'espèce, il est inutile d'examiner en regard de laquelle des deux dates pertinentes la question de la confusion doit être déterminée.

Le critère qu'il convient d'appliquer en matière de confusion est celui de la première impression et du souvenir imparfait; le registraire doit, quand il applique le critère de confusion énoncé au paragraphe 6(2) de la Loi, tenir compte de toutes les circonstances de l'espèce, notamment des facteurs précis énumérés au paragraphe 6(5), soit le caractère distinctif inhérent des marques de commerce et la mesure dans laquelle elles sont devenues connues; la période pendant laquelle elles ont été en usage; le genre de marchandises, services ou entreprises; la nature du commerce; et le degré de ressemblance entre les marques de commerce dans la présentation ou le son, ou dans les idées qu'elles suggèrent. Le poids à accorder à chacun de ces facteurs peut varier en fonction des circonstances [voir *Clorox Co. c. Sears Canada Inc.* (1992), 41 C.P.R. (3d) 483 (C.F. 1^{re} inst.); *Gainers Inc. c. Tammy L. Marchildon et le Registraire des marques de commerce* (1996), 66 C.P.R. (3d) 308 (C.F. 1^{re} inst.)].

À l'audience, l'opposante a concédé que la marque CONVENIENCE CARD a un très faible caractère distinctif inhérent, parce que le mot CONVENIENCE, en anglais, est d'usage courant et a un sens tout à fait clair. L'opposante a admis que le mot « convenience » [TRADUCTION] « est d'usage courant non seulement en général, mais aussi dans le monde bancaire ». Cependant, l'opposante admet seulement que « convenience » est couramment employé dans un sens descriptif, et non qu'il est fréquemment incorporé à des marques de commerce.

L'opposante fait valoir de surcroît que sa CONVENIENCE CARD, bien que l'expression soit faible en elle-même, s'est transformée en une marque excessivement forte en conséquence de son utilisation très répandue et de la vaste publicité dont elle a fait l'objet, et que la marque a en fait fini par acquérir un sens particulier. À l'appui de sa position, elle invoque le témoignage sur ses plus de 51 millions d'opérations annuelles entre 1996 et 2001. Je note toutefois que la carte

illustrée à la pièce B de l'affidavit de Mme Zeldin contient le mot CIBC bien en évidence, sous forme de logo, devant les mots CONVENIENCE CARD en caractères beaucoup plus petits et moins ostensibles. Les documents qui l'accompagnent mentionnent à deux reprises la Convenience Card, mais ils contiennent aussi les mots « This is your CIBC Convenience Card®! » (Voici votre Carte Pratique® CIBC) et « Your CIBC Convenience Card identifies you as a valued CIBC customer » (votre Carte Pratique CIBC indique que vous êtes un précieux client de la CIBC). Ces énoncées jettent un doute dans mon esprit : ces nombreuses opérations n'auraient-elles pas ajouté de la notoriété à CIBC ou à CIBC Convenience Card bien plutôt qu'à CONVENIENCE CARD? Nous ne disposons par malheur d'aucune preuve sur la façon dont les consommateurs désignent ces cartes ou les services qui y sont rattachés. Il y a aussi la question du nombre d'opérations de l'opposante qui ont lieu au Canada.

La marque de la requérante a elle aussi un faible caractère distinctif inhérent, puisque les mots CASH CONVENIENCE et le dessin donnent à penser que les GAB qui y sont associés offrent une méthode pratique d'obtenir de l'argent comptant. Néanmoins, la marque CASH CONVENIENCE et son dessin ont acquis un certain caractère distinctif par l'usage.

La marque de l'opposante est employée depuis beaucoup plus longtemps au Canada que la marque de la requérante.

Les services offerts par les deux parties sont de la même catégorie générale et leurs canaux de distribution se recoupent. La requérante fait toutefois observer que rien ne permet d'établir que l'opposante affiche sa marque CONVENIENCE CARD sur les GAB. J'ajouterais que, de par leur nature même, les services bancaires incitent sans doute les consommateurs à faire des choix dans ce domaine avec un certain soin.

Comme indiqué dans *Conde Nast Publications Inc. c. Union des Editions Modernes* (1979), 46 C.P.R. (2d) 183 (C.F. 1^{re} inst.) à la page 188, « Il est évident que le premier mot ou la première syllabe d'une marque de commerce est celui ou celle qui sert le plus à établir son caractère distinctif. » En l'espèce, le premier mot de la marque que la requérante veut faire enregistrer

n'est pas identique au premier mot de la marque de l'opposante; de plus, la ressemblance entre les deux marques est la simple conséquence de leur emploi commun du mot ordinaire « convenience ». Malgré cette caractéristique commune, les marques dans leur ensemble se démarquent l'une de l'autre sur le plan de la présentation aussi bien que du son. De plus, on note des différences dans les idées suggérées, c'est-à-dire qu'une carte aide à réaliser toutes les opérations bancaires d'un client tandis que les GAB facilitent l'obtention d'argent comptant.

L'évidence présentée par la requérante sur l'état du marché est une autre circonstance de l'espèce à prendre en compte, car elle démontre que beaucoup de banques se servent du mot « convenience » pour décrire leurs services, ce que concède l'opposante.

Une autre circonstance de l'espèce est l'absence de preuve de confusion malgré une coexistence d'environ trois ans. Il n'est bien entendu pas nécessaire que l'opposante prouve la confusion pour m'amener à conclure à l'existence d'une probabilité de confusion, mais l'absence de confusion malgré le recoupement des services et des canaux de distribution nous permet de tirer une conclusion négative quant à la cause de l'opposante [voir *Dion Neckware Ltd. c. Christian Dior, S.A.* (2002), 20 C.P.R. (4th) 155 (C.A.F.) à la page 164, *MonSport Inc. c. Vêtements de Sport Bonnie (1978) Ltée* (1988), 22 C.P.R. (3d) 356 (C.F. 1^{re} inst.), *Mercedes-Benz A.G. c. Autostock Inc. (anciennement Groupe T.C.G. (Québec) Inc.)*, 69 C.P.R. (3d) 518 (C.O.M.C.)].

La requérante a présenté un argument intéressant, dans son argumentation écrite, en se fondant sur les chiffres fournis par M. Taylor sur le pourcentage des opérations effectuées par des utilisateurs des services CONVENIENCE CARD de l'opposante à des GAB qui portent le dessin CASH CONVENIENCE de la requérante, et le pourcentage effectué par ces mêmes utilisateurs à ses GAB sans nom de marque. Si les consommateurs estiment que la marque CASH CONVENIENCE et son dessin sont associés à la marque CONVENIENCE CARD, on devrait observer un plus fort pourcentage de détenteurs de ces cartes utilisant les GAB marqués CASH CONVENIENCE (avec son dessin) que les GAB sans nom de marque de la requérante – ce qui n'est pas le cas. L'opposante a toutefois fait observer, avec raison, que rien ne prouve que les consommateurs préfèrent utiliser des GAB associés à leur propre banque. En outre, d'autres

causes expliquent peut-être les chiffres présentés par la requérante, comme l'emplacement de ses GAB CASH CONVENIENCE avec dessin par comparaison avec l'emplacement des GAB sans nom de marque.

Après avoir pesé toutes les circonstances de l'espèce, j'en conclus selon la prépondérance des probabilités qu'il n'existe aucun risque raisonnable de confusion – pas plus aujourd'hui qu'en date du 21 février 2001 – entre les services de guichets automatiques bancaires CASH CONVENIENCE (et dessin) de la requérante et les services bancaires CONVENIENCE CARD de l'opposante. Le facteur le plus crucial ou dominant pour trancher la question de confusion est le degré de ressemblance entre les marques de commerce; or il existe selon moi suffisamment de différences entre les deux marques pour que les risques de confusion soient faibles [voir *Beverley Bedding & Upholstery Co. c. Regal Bedding & Upholstery Ltd.* (1980), 47 C.P.R. (2d) 145 (C.F. 1^{re} inst.) à la page 149, confirmé par 60 C.P.R. (2d) 70].

Toute partie aurait de la difficulté à monopoliser le mot « convenience » : il est vraisemblable que les consommateurs savent distinguer entre un service associé au mot « convenience » et un autre service associé au même mot, par références à d'autres indices ou mots dans la marque de commerce.

Même si la marque CONVENIENCE CARD de l'opposante avait acquis un sens particulier au Canada, les différences entre les deux marques m'amèneraient malgré tout à conclure qu'il n'existe pas de probabilité raisonnable de confusion.

Pour les motifs qui précèdent, je rejette les motifs d'opposition fondés sur l'alinéa 12(1)*d* et sur le caractère distinctif.

Décision

En vertu des pouvoirs qui m'ont été délégués par le registraire des marques de commerce en application du paragraphe 63(3) de la Loi, je rejette la demande sur le fondement du paragraphe 38(8).

FAIT À TORONTO (ONTARIO) CE 13^e JOUR DE DÉCEMBRE 2005.

Jill W. Bradbury
Membre
Commission des oppositions des marques de commerce