

## TRADUCTION/TRANSLATION

**AFFAIRE INTÉRESSANT L'OPPOSITION DE  
La Société Canadian Tire Limitée à la  
demande numéro 1,018,706 produite par  
Banque CTC du Canada en vue de  
l'enregistrement de la marque de commerce  
CTC BANK OF CANADA**

Le 11 juin 1999, la requérante, Banque CTC du Canada, a produit à l'égard de la marque de commerce CTC BANK OF CANADA une demande d'enregistrement fondée sur a) l'emploi projeté de la marque au Canada en liaison avec des services d'assurance et b) l'emploi de la marque au Canada en liaison avec des services bancaires depuis le 18 mars 1999 au moins. Elle s'est désistée du droit à l'usage exclusif des mots BANK OF CANADA en dehors de la marque.

La demande a été annoncée pour fin d'opposition dans le numéro du *Journal des marques de commerce* du 19 septembre 2001. Le 19 novembre 2001, l'opposante, La Société Canadian Tire Corporation Limitée, a produit une déclaration d'opposition. La requérante a produit et signifié une contre-déclaration

Conformément à la règle 41, l'opposante a déposé les affidavits de Sonja Shpeley et Imelda Wong et, conformément à la règle 42, l'opposante a produit l'affidavit de Frank F. H. Lin. L'opposante a obtenu une ordonnance de contre-interrogatoire visant M. Lin, mais elle n'a pas effectué le contre-interrogatoire.

Le 28 juillet 2003, l'opposante a demandé l'autorisation de modifier sa déclaration d'opposition, laquelle lui a été accordée le 30 décembre 2003.

Les deux parties ont soumis un plaidoyer écrit; une audience a eu lieu, à laquelle les deux parties

étaient représentées.

### Motifs d'opposition

Voici un résumé des motifs d'opposition.

1. La demande n'est pas conforme aux exigences de l'art. 30 de la *Loi sur les marques de commerce*, L.R.C. 1985, ch. T-13 (la Loi), car elle ne se rapporte pas à une marque de commerce mais vise plutôt l'enregistrement d'un nom commercial.

2. La demande n'est pas conforme aux exigences de l'al. 30*b*) de la Loi, car la prétendue marque de commerce n'a pas été employée au Canada en liaison avec des services bancaires depuis le 18 mars 1999, contrairement à ce qu'affirme la requérante.

3. La demande n'est pas conforme aux exigences de l'al. 30*e*) de la Loi, car la requérante n'a pas l'intention d'employer la prétendue marque de commerce au Canada avec des services d'assurance.

4. Aux termes des al. 16(1)*a*) et *c*) de la Loi, la requérante n'a pas droit à l'enregistrement de la marque car, à la date indiquée relativement au premier emploi en liaison avec des services bancaires, ladite marque créait de la confusion avec la marque de commerce et le nom commercial CTC que l'opposante employait déjà au Canada en liaison avec l'exploitation d'une entreprise se livrant à la vente de pièces de véhicules, d'outils et d'accessoires de tiers; à la vente de fournitures d'entretien et de service de tiers; à la vente d'articles de quincaillerie de tiers; à la vente d'articles ménagers de tiers; à la vente d'articles domestiques de tiers; à la vente d'articles de sport de tiers; et à l'entretien et à la maintenance de véhicules.

5. Aux termes des al. 16(3)*a*) et *c*) de la Loi, la requérante n'a pas droit à l'enregistrement de la marque car, à la date du dépôt de la demande d'enregistrement de la prétendue marque pour emploi en liaison avec des services d'assurance, ladite marque créait de la confusion avec la marque de commerce/nom commercial CTC que l'opposante employait déjà au Canada en liaison avec

l'exploitation d'une entreprise se livrant à la vente de pièces de véhicules, d'outils et d'accessoires de tiers; à la vente de fournitures d'entretien et de service de tiers; à la vente d'articles de quincaillerie de tiers; à la vente d'articles ménagers de tiers; à la vente d'articles domestiques de tiers; à la vente d'articles de sport de tiers; et à l'entretien et à la maintenance de véhicules.

6. La marque faisant l'objet de la demande d'enregistrement n'est pas et ne peut être distinctive au sens de l'art. 2, car à la date de la déclaration d'opposition elle ne distinguait pas véritablement les services de la requérante de ceux des autres ou n'était pas adaptée à les distinguer parce que :

- a) l'objet de la demande d'enregistrement est un nom commercial,
- b) il existe un risque de confusion entre la prétendue marque de commerce de la requérante et la marque de commerce/nom commercial de l'opposante et, plus particulièrement, un risque que le public soit induit en erreur et croie que les services offerts par la requérante sous la prétendue marque de commerce sont autorisés par l'opposante ou lui sont autrement associés,
- c) les services que la requérante prétend avoir offerts l'ont été sous la marque de commerce en langue chinoise (reproduite ci-dessous) qui se traduit pas China Trust Commercial Bank (Canada), ce qui crée l'impression que les services sont offerts par cette entité ainsi que par la requérante.

中國信託商業銀行(加拿大)

#### Preuve de l'opposante

##### *L'affidavit Wong*

Mme Wong, employée du cabinet Monarch Investigation Services Ltd., s'est présentée aux locaux de la requérante, au 1518 West Broadway à Vancouver, le 11 mars 2002. Elle a joint à son affidavit divers documents qu'elle a obtenus lors de cette visite ainsi que des photos qu'elle a prises de l'extérieur des locaux.

##### *L'affidavit Shpeley*

Mme Shpeley, agente de marque de commerce, a simplement déclaré qu'en 2001-2002 la requérante était inscrite comme filiale de banque étrangère et comme banque figurant à l'annexe II.

### Preuve de la requérante

#### *Affidavit Lin*

À la date de son affidavit, M. Lin était le président directeur général de la requérante. Il a déclaré que la requérante, une banque ayant son siège social à Taïwan, a une succursale au 1518 West Broadway, à Vancouver, qu'elle fournit, au Canada, des services bancaires en liaison avec la marque de commerce CTC BANK OF CANADA depuis le 18 mars 1999 au moins et que son plan d'entreprise comporte aussi l'introduction de services d'assurance sous cette marque de commerce dans le marché canadien. Il a ajouté que la requérante est dûment autorisée à exploiter son entreprise bancaire au Canada et a décrit le type de services bancaires qu'elle fournit.

M. Lin a indiqué le nombre de clients canadiens et le volume d'activité de la banque au Canada pour chacun des exercices de la période 1999-2002.

Il a fourni des copies certifiées conformes de l'enregistrement au Canada de deux autres marque de commerce appartenant à la requérante :

1. LMC 519,232 pour CHINATRUST,
2. LMC 559,480 pour la marque figurative composée de caractères chinois reproduite ci-dessous, dont la traduction est CHINATRUST COMMERCIAL BANK (CANADA)

**中國信託商業銀行(加拿大)**

Il a également fourni divers imprimés et documents promotionnels [TRADUCTION] « qui portent la marque de commerce CTC BANK OF CANADA et qui sont utilisés par la requérante en liaison avec l'exploitation de son entreprise bancaire au Canada.

### Dates pertinentes

Les dates pertinentes pour l'examen des motifs d'opposition sont les suivantes : relativement au motif fondé sur l'art. 30, la date à laquelle la demande d'enregistrement a été produite [voir *Georgia-Pacific Corp. c. Scott Paper Ltd.*, 3 C.P.R. (3d) 469, p. 475]; relativement au motif fondé sur le par. 16(1), la date de premier emploi de la requérante; relativement au motif fondé sur le

par. 16(3), la date à laquelle la demande d'enregistrement a été produite; relativement à l'absence de caractère distinctif, la date à laquelle l'opposition a été produite [voir *Metro-Goldwyn-Mayer Inc. c. Stargate Connections Inc.* (2004), 34 C.P.R. (4<sup>th</sup>) 317 (C.F. 1<sup>re</sup> inst.), p. 324].

#### Charge de la preuve

C'est à la requérante qu'il incombe de démontrer suivant la prépondérance des probabilités que la demande d'enregistrement est conforme aux exigences de la Loi, mais l'opposante a la charge initiale de présenter suffisamment d'éléments de preuve recevables pouvant raisonnablement étayer la conclusion que les faits allégués à l'appui de chaque motif d'opposition existent [voir *John Labatt Limited c. The Molson Companies Limited*, (1990) 30 C.P.R. (3d) 293, p. 298; *Dion Neckwear Ltd. c. Christian Dior, S.A. et al.* (2002), 20 C.P.R. (4<sup>th</sup>) 155 (C.A.F.)].

Le fardeau de preuve de l'opposante relativement à la non-conformité aux al. 30*b*) et *e*) est léger [voir *Tune Masters c. Mr. P's Mastertune* (1986), 10 C.P.R. (3d) 84 (C.O.M.C.), p. 89 et *Canadian National Railways Co. c. Schwauss* (1991), 35 C.P.R. (3d) 90 (C.O.M.C.)]. La preuve exigée peut être faite au moyen des éléments de preuve de l'opposante mais également au moyen de ceux de la requérante [voir *Labatt Brewing Company Limited c. Molson Breweries, a Partnership* (1996), 68 C.P.R. (3d) 216 (C.F. 1<sup>re</sup> inst.), p. 230]. Dans un tel cas, toutefois, l'opposante doit démontrer que la preuve de la requérante est « clairement » incompatible avec les allégations contenues dans la demande d'enregistrement.

#### Les motifs 4, 5 et 6(b)

Dans son plaidoyer écrit, l'opposante a indiqué qu'elle n'invoquait plus les motifs 4, 5 et 6(b). Par conséquent, ils sont considérés comme abandonnés.

#### Les questions en litige

L'opposante soulève principalement trois questions.

La requérante a-t-elle employé CTC BANK OF CANADA comme marque de commerce ou plutôt comme nom commercial?

La requérante peut-elle dûment affirmer qu'elle a l'intention d'employer sa marque en liaison avec des services d'assurance étant donné que les services d'assurance qu'elle peut offrir sont limités par la loi?

La coexistence d'une marque de commerce en langue chinoise signifiant China Trust Commercial Bank (Canada) influe-t-elle sur le caractère distinctif de la marque visée par la demande d'enregistrement?

#### *Question numéro 1*

La pièce B jointe à l'affidavit Lin fait ainsi la preuve de l'emploi de CTC BANK OF CANADA :

- Dans le coin supérieur gauche de divers imprimés, comme des notes de débit, des bordereaux de dépôt et des formulaires de devises étrangères, se trouve un logo CC, à la droite duquel sont imprimés les mots CTC BANK OF CANADA au-dessus de la marque figurative constituée par les caractères chinois reproduits plus haut (collectivement, l'emploi 1).
- Une brochure promotionnelle en langue chinoise, comporte l'emploi 1 au bas de la page couverture.
- Dans une brochure intitulée *Deposit Register*, l'emploi 1 figure dans le haut de la page couverture, immédiatement au-dessus des mots *Member of Canada Deposit Insurance Company*. En outre, les mots CTC BANK OF CANADA sont inscrits sur ce qui paraît être la dernière page, au-dessus de la marque figurative constituée par les caractères chinois reproduits plus haut, laquelle surmonte elle-même l'adresse de la requérante.
- Une annonce en langue chinoise porte l'emploi 1 dans le haut, l'adresse de la requérante étant inscrite dans le bas.
- Des pages détaillant les frais et services relatifs aux comptes courants portent le logo CC

dans le haut de chaque page, flanqué à sa droite des mots CTC BANK OF CANADA.

- Sur un feuillet portant le titre *Cheque Holding Policy* et daté du 1<sup>er</sup> janvier 2002, l'emploi 1 figure dans le coin supérieur droit.

La Loi comporte les définitions suivantes pour « marque de commerce » et « nom commercial » :

«marque de commerce» Selon le cas :

- a) marque employée par une personne pour distinguer, ou de façon à distinguer, les marchandises fabriquées, vendues, données à bail ou louées ou les services loués ou exécutés, par elle, des marchandises fabriquées, vendues, données à bail ou louées ou des services loués ou exécutés, par d'autres;
- b) marque de certification;
- c) signe distinctif;
- d) marque de commerce projetée.

«nom commercial» Nom sous lequel une entreprise est exercée, qu'il s'agisse ou non d'une personne morale, d'une société de personnes ou d'un particulier.

La Loi ne définit pas l'emploi d'une marque de commerce, mais elle définit ainsi l'emploi d'une marque de commerce en liaison avec des services, au par. 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.

En l'espèce, le nom de la requérante est identique à sa marque de commerce. La jurisprudence sur la question de savoir quand une dénomination sociale est employée comme marque de commerce et quand elle est employée comme nom commercial est plutôt sommaire. Dans *Road Runner Trailer Mfg. Ltd. c. Road Runner Trailer Co. Ltd. et al.* (1984), 1 C.P.R. (3d) 443 (C.F. 1<sup>re</sup> inst.), la Cour a statué dans une affaire fondée sur l'article 45 relative à la marque déposée ROAD RUNNER TRAILER, que la présomption qu'une dénomination sociale est un nom commercial plutôt qu'une marque de commerce est réfutable.

Dans *Registrar of Trade Marks c. Datel Communications Ltd.* (1991), 35 C.P.R. (3d) 443, le registraire devait déterminer si l'inscrivante Datel Communications Ltd. employait sa marque déposée DATEL COMMUNICATIONS LTD. en liaison avec des services comme l'exige l'art. 45; il a indiqué, à la page 445

[TRADUCTION] À mon avis, l'utilisateur moyen des services de l'inscrivante considérerait que, dans les pièces jointes à la déclaration solennelle de Lindsay, l'inscrivante emploie la marque DATEL COMMUNICATIONS LTD. comme un nom commercial ou une dénomination sociale qui l'identifie et non comme une marque de commerce qui distingue ses services de ceux d'autres personnes. Plus particulièrement, le lien étroit existant entre la marque DATEL COMMUNICATIONS LTD. et les adresses commerciales ou la marque figurative déposée DATEL – toutes deux reproduites ci-dessous – étayent solidement la conclusion selon laquelle une personne ordinaire penserait que la marque DATEL COMMUNICATIONS LTD. est employée comme nom commercial ou dénomination sociale plutôt que comme marque de commerce.

Dans l'affaire *Montana Silversmiths c. Montana* (1999), 1 C.P.R. (4th) 570, fondée elle aussi sur l'art. 45, la marque de commerce CLAUDE MONTANA, enregistrée pour emploi en liaison avec divers types de vêtements et avec des services liés à la conception de vêtements était la propriété de M. Claude Montana. Le registraire a écrit, à la p. 573 :

[TRADUCTION] À mon avis, lorsque la marque en cause est également de nom du propriétaire, comme en l'espèce, la question de savoir si l'utilisation de son nom par ce dernier dépasse le simple usage du nom et correspond à l'utilisation d'une marque de commerce dépend des faits.

Ici, les mots, tels qu'ils sont employés sur les étiquettes et étiquettes volantes semblent correspondre uniquement à l'emploi d'un nom commercial. À la vue de ces mots, le consommateur moyen considérerait qu'il s'agit du nom du propriétaire ou du dessinateur de mode et non d'une marque de commerce, en partie parce que le nom est suivi du mot « Paris », qui serait perçu comme une indication du lieu d'origine des marchandises et du propriétaire, et en partie à cause de leur emplacement sur les étiquettes et étiquettes volantes et du fait qu'absolument rien ne permet au consommateur moyen de penser qu'il s'agit d'autre chose que du nom du propriétaire. Bien que l'actuelle *Loi sur les marques de commerce*, L.R.C. 1985, ch. T-13, n'oblige pas à utiliser les signes MC ou MD pour identifier des marques de commerce, j'estime que si l'inscrivante avait eu recours à une telle désignation après les mots « Claude Montana » en l'espèce, cela aurait permis de révéler la nature de ces mots et de les percevoir comme une marque de commerce.

Plusieurs points distinguent la présente affaire des précédentes. Contrairement à l'affaire *Roadrunner*, la prétendue marque de commerce est constituée du nom complet de la requérante et non de seulement une partie de celui-ci. L'extrait de l'affaire *Montana* porte sur l'emploi en liaison avec des marchandises, mais en l'espèce il s'agit de services. Selon moi, la distinction entre un nom commercial et une marque de service peut être assez ténue. Fait plus important, la requérante en l'espèce n'a pas à établir qu'elle a employé la marque de commerce dont elle demande l'enregistrement. La question qui se pose est plutôt celle de savoir si la preuve présentée par la requérante est clairement incompatible avec son allégation relative à l'emploi de la marque de commerce. Selon moi, ça n'est pas le cas. Si tous les éléments de preuve établissaient que les mots CTC BANK OF CANADA étaient suivis d'une adresse, j'aurais pu conclure à une telle incompatibilité mais, étant donné que la requérante emploie souvent ces mots loin de toute adresse et entre deux autres marques de commerce, je suis d'avis que la preuve n'est pas clairement incompatible avec l'affirmation de la requérante voulant qu'elle ait employé les mots CTC BANK OF CANADA comme marque de commerce. Je relève que l'opposante, bien qu'elle fût autorisée à contre-interroger M. Lin sur son affidavit, a décidé de ne pas le faire. Il y a donc lieu d'accorder à cet affidavit un plus grand crédit qu'à la preuve présentée dans une instance fondée sur l'art. 45, où il n'y a pas de contre-interrogatoire.

Pour ces raisons, je conclus que l'opposante ne s'est pas acquittée du fardeau de preuve qui s'appliquait aux motifs d'opposition 1 et 2. Par conséquent, ces motifs sont rejetés. Le motif d'opposition 6(a) est également rejeté pour des raisons analogues.

### *Question numéro 2*

Je n'ai aucune raison de douter de l'intention de la requérante d'employer sa marque de commerce en liaison avec des services d'assurance. Toutefois, l'opposante signale que la *Loi sur les banques* limite les services d'assurance que peut offrir la requérante, et elle soutient que celle-ci ne peut donc avoir l'intention d'employer la marque avec tout type de service d'assurance. Je ne pense pas que ce genre d'argument puisse être invoqué relativement à l'al. 30e). Peut-être pourrait-il l'être à l'égard de l'al. 30a), mais l'opposante n'a pas soulevé ce motif et, quoi qu'il en soit, la Division de l'examen a considéré « services d'assurance » comme une expression commerciale précise d'emploi ordinaire.

L'opposante soutient également que si la requérante employait sa marque avec tous les services d'assurance, elle contreviendrait au droit fédéral, et elle cite à cet égard la décision rendue en matière d'opposition dans *Interprovincial Lottery Corp. c. Western Gaming Systems Inc.* (2002), 25 C.P.R. (4<sup>th</sup>) 572. Cependant, cette décision concernait l'al. 30i), non l'al. 30e).

Je considère qu'en l'espèce il n'est que juste de présumer que les intentions de la requérante sont honorables et qu'elle a l'intention de n'employer sa marque qu'en liaison avec les services d'assurance que la loi l'autorise à offrir.

Pour ces raisons, je rejette le troisième motif d'opposition.

### *Question numéro 3*

L'opposante soutient que l'emploi simultané de la marque figurative en caractères chinois a altéré le caractère distinctif de la marque de la requérante. La preuve démontre effectivement que la marque CTC BANK OF CANADA est souvent placée au dessus de la marque figurative, mais je ne vois pas en quoi cette utilisation de la marque figurative compromet le caractère distinctif de l'autre marque. Bien que les consommateurs de langue chinoise puissent comprendre que les caractères signifient CHINA TRUST COMMERCIAL BANK (CANADA), cela ne nuit en rien au caractère distinctif de la marque en cause. Après tout, la requérante possède les deux marques et, au pire, on

pourrait penser que le CTC de CTC BANK OF CANADA est l'abréviation de China Trust Commercial. En outre, rien n'empêche l'utilisation simultanée de deux marques de commerce. [voir *A. W. Allen Ltd. c. Warner-Lambert Canada Inc.* (1985), 6 C.P.R. (3d) 270 (C.F. 1<sup>re</sup> inst.)].

Par conséquent, le motif 6(c) est écarté.

Décision

En vertu de la délégation de pouvoirs faite par le registraire des marques de commerce sous le régime du paragraphe 63(3) de la *Loi sur les marques de commerce*, je rejette l'opposition en application du paragraphe 38(8) de la Loi.

FAIT À TORONTO (ONTARIO), CE 29 DÉCEMBRE 2005

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