

**AFFAIRE INTÉRESSANT L'OPPOSITION de
Community Savings Credit Union à la demande n° 1020666
produite par CommunityCreditUnion Ltd. en vue de l'enregistrement
de la marque de commerce COMMUNITY CREDIT UNION**

Le 29 juin 1999, la requérante, Community Credit Union Ltd., a déposé une demande d'enregistrement de la marque de commerce COMMUNITY CREDIT UNION, numéro de dossier 1020666. La demande est fondée sur l'emploi de la marque de commerce au Canada en liaison avec l'exploitation d'une caisse populaire depuis aussi loin que novembre 1986 et la requérante s'est désistée du droit à l'emploi exclusif des mots CREDIT UNION en dehors de la marque de commerce.

La demande a été publiée dans le Journal des marques de commerce du 7 juin 2000 à des fins d'opposition. Le 12 décembre 2000, l'opposante, Community Savings Credit Union, a déposé une déclaration d'opposition. Dans les délais impartis, la requérante a déposé et signifié une contre-déclaration dans laquelle elle a nié les allégations de l'opposante.

Les motifs d'opposition sont résumés ci-dessous :

1. La demande n'est pas conforme à l'article 30 de la *Loi sur les marques de commerce* parce qu'elle fait état d'une date qui précède celle à laquelle la requérante a employé la marque de commerce en liaison avec les services faisant l'objet de la demande.
2. La marque de commerce n'est pas enregistrable aux termes de l'alinéa 12(1)b) de la Loi parce qu'elle donne une description claire de la nature ou de la qualité des services en liaison avec lesquels on prétend l'employer.

3. La requérante n'est pas la personne ayant droit à l'enregistrement de la marque de commerce en vertu de l'alinéa 16(1)a) de la Loi parce qu'à la date à laquelle la requérante aurait employé la marque de commerce pour la première fois, la marque de commerce créait de la confusion avec la marque de commerce de l'opposante, I.W.A. AND COMMUNITY CREDIT UNION, qui avait été antérieurement employée au Canada.
4. La marque de commerce n'est pas distinctive en ce sens qu'elle n'est pas adaptée à distinguer les services en liaison avec lesquels on prétend l'employer des services et marchandises d'autres propriétaires, notamment l'opposante.

Dates pertinentes

Voici les dates importantes pour chacun des motifs d'opposition :

- article 30 – la date du dépôt de la demande [voir *Georgia-Pacific Corp. c. Scott Paper Ltd.*, 3 C.P.R. (3d) 469 à la p. 475];
- alinéa 12(1)b) – la date du dépôt de la demande [voir *Zorti Investments Inc. c. Party City Corporation* (2004), 36 C.P.R. (4th) 90 (C.O.M.C.); *Havana Club Holdings S.A. c. Bacardi & Company Limited* (2004), 35 C.P.R. (4th) 541 (C.O.M.C.); *Fiesta Barbeques Limited c. General Housewares Corporation* (2003), 28 C.P.R. (4th) 60 (C.F. 1^{re} inst.)];
- alinéa 16(1)a) – la date de premier emploi revendiquée par la requérante, à moins que l'opposante ne conteste avec succès la date de premier emploi revendiquée par la requérante en invoquant un motif d'opposition fondé sur l'alinéa 30b), auquel cas la date pertinente pour l'appréciation du motif fondé sur l'alinéa 16(1)a) peut devenir la date de dépôt de la requérante [voir *American Cyanamid Co. c. Record Chemical Co. Inc.* (1972), 6 C.P.R. (2d) 278 (C.O.M.C.); *Everything for a Dollar Store (Canada) Inc. c. Dollar Plus Bargain Centre Ltd.* (1998), 86 C.P.R. (3d) 269 (C.O.M.C.)];
- absence de caractère distinctif – la date du dépôt 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

p. 324].

Puisque la date pertinente la plus récente est le 12 décembre 2000, je ne résumerai pas la preuve postérieure à cette date.

Éléments de preuve visés à la règle 41

La preuve de l'opposante en vertu de la règle 41 est constituée de ce qui suit :

- une copie certifiée conforme de l'historique du dossier de l'enregistrement de la marque de commerce JET POWER COMMUNITY CREDIT UNION & Dessin n° LMC322,486;
- une copie certifiée conforme de l'enregistrement de la marque de commerce COMMUNITY CREDIT UNION & Dessin n° LMC482,487;
- une copie certifiée conforme des documents relatifs au changement de nom du registraire des sociétés de la province de l'Alberta pour « Community Credit Union Limited »;
- l'affidavit de J. Philip Moore;
- l'affidavit de D. Robert Parkinson;
- l'affidavit de Robert C. Johnsen.

Affidavit de M. Johnsen

M. Johnsen, un stagiaire en droit, a enquêté sur l'emploi du mot « community » dans les noms des caisses populaires au Canada. La plus grande partie de sa preuve est postérieure au 12 décembre 2000. Toutefois, il a présenté certains rapports annuels et autres documents semblables datés de 2000. Bien qu'il soit permis de penser que certains d'entre eux n'auraient pas été distribués avant le 12 décembre 2000, je leur accorde une certaine importance, puisqu'il est raisonnable de supposer qu'une entité qui publie un rapport annuel pour l'année 2000 existait avant le 12 décembre 2000.

Les rapports annuels des caisses populaires canadiennes suivantes ont été présentés : 1) East Kootenay Community Credit Union; 2) Greater Vancouver Community Credit Union; 3) Coastal Community Credit Union; 4) New Community Credit Union; 5) ASCU Community Credit Union Limited; 6) Auto Workers Community Credit Union; 7) Clinton Community Credit Union Limited; 8) Community Savings and Credit Union Limited; 9) Fort Erie Community Credit Union Limited; 10) Hald-Nor Community Credit Union Limited; 11) Hamilton Community Credit Union Limited; 12) Kingston Community Credit Union; 13) Oshawa Community Credit Union; 14) Peterborough Community Credit Union; 15) Smiths Falls Community Credit Union Limited; 16) St. Willibrord Community Credit Union; 17) Thamesville Community Credit Union Limited; et 18) Thorold Community Credit Union Limited.

Affidavit de M. Moore

M. Moore est le directeur général de la Greater Vancouver Community Credit Union et possède plus de 33 années d'expérience de travail au sein du mouvement des caisses populaires et du secteur des services financiers. Selon lui, [TRADUCTION] « le mot " community " est employé très couramment au sein du mouvement des caisses populaires et a été employé dès la formation des caisses populaires en Colombie-Britannique ». Il cite l'extrait suivant d'un livre sur le développement des caisses populaires en Colombie-Britannique : [TRADUCTION] « les caisses populaires communautaires répondaient habituellement aux préoccupations de l'ensemble de la collectivité [...] en revanche, les caisses populaires axées sur les employés avaient tendance à

privilégier, conformément au syndicalisme de pain et de beurre du jour, l'obtention d'avantages précis et tangibles pour les membres ».

Le paragraphe 4 de son affidavit se lit comme suit :

[TRADUCTION]

Deux catégories de caisses populaires ont vu le jour en Colombie-Britannique :

- a) les caisses populaires communautaires ou ouvertes auxquelles toute personne vivant dans une zone géographique donnée peut appartenir;
- b) les caisses populaires fermées dont seules les personnes d'un groupe d'employés, ethnique, religieux ou social peuvent être membres.

Le paragraphe 10 de son affidavit se lit comme suit :

[TRADUCTION]

Par ailleurs, je suis d'avis que le mot « community » est couramment employé au sein du mouvement des caisses populaires en Colombie-Britannique, au Canada et dans le monde entier pour définir un type de caisse populaire à laquelle peuvent appartenir tous les membres d'une collectivité. Je suis d'avis que l'expression COMMUNITY CREDIT UNION décrit de façon générique les services offerts par le secteur des caisses populaires; il existe plusieurs caisses populaires communautaires dans l'ensemble du Canada. Ainsi, à mon avis, il ne convient pas que l'expression ne décrive qu'une seule entité de crédit.

Affidavit de M. Parkinson

M. Parkinson est le PDG de l'opposante. L'opposante a été constituée en 1944 sous la dénomination commerciale « I.W.A. (New Westminster) Credit Union ». Le 12 avril 1979, elle a changé sa dénomination pour « I.W.A. and Community Credit Union ». Le 16 novembre 1998, elle a une fois de plus changé sa dénomination, cette fois pour « Community Savings Credit Union », sa dénomination actuelle.

Bien que M. Parkinson souligne que l'opposante emploie les noms commerciaux et les marques de commerce I.W.A. AND COMMUNITY CREDIT UNION et COMMUNITY SAVINGS CREDIT UNION en Colombie-Britannique au moins depuis aussi loin qu'avril 1979 et novembre 1998, respectivement, le reste de la preuve qu'il présente porte principalement sur les activités depuis 1990. Il présente des rapports annuels, des prix, des articles de journaux et de revues, ainsi que des chiffres annuels sur l'actif, les prêts et les dépôts.

Copie certifiée conforme de l'historique du dossier de l'enregistrement de la marque de commerce n° LMC322,486

L'enregistrement a été délivré en 1987 à l'égard de JET POWER COMMUNITY CREDIT UNION & Dessin pour des services dans l'exploitation d'une caisse populaire. Celle-ci se désiste du droit à l'emploi exclusif des mots COMMUNITY CREDIT UNION en dehors de la marque de commerce.

Copie certifiée conforme de l'enregistrement de la marque de commerce n° LMC482,487

L'enregistrement a été délivré en 1997 à l'égard de COMMUNITY CREDIT UNION & Dessin pour l'exploitation d'une caisse populaire au nom de la requérante. Celle-ci se désiste du droit à l'emploi exclusif des mots COMMUNITY CREDIT UNION en dehors de la marque de commerce.

Copie certifiée conforme des documents relatifs au changement de nom pour « Community Credit Union Limited »

Ces documents indiquent que la Medicine Hat Savings and Credit Union Limited a changé son nom pour « Community Credit Union Ltd. » le 11 février 1994.

Éléments de preuve visés à la règle 42

La preuve de la requérante en vertu de la règle 42 est constituée de ce qui suit :

- l'affidavit de Murray Haubrich;
- une copie certifiée conforme du dossier du Bureau des marques de commerce n° 877,513 pour COMMUNITY BANK;
- une copie certifiée conforme du dossier du Bureau des marques de commerce n° 877,512 pour COMMUNITY BANKS.

Affidavit de Murray Haubrich

M. Haubrich est le vice-président directeur de la requérante. Je résumerai ci-dessous les parties de son affidavit qui, à mon avis, sont les plus pertinentes.

M. Haubrich présente l'historique de la requérante comme suit. En 1986, la requérante s'appelait Medicine Hat Savings & Credit Union Limited (page 2 de l'affidavit de M. Haubrich, corrigée par la page 3 de la transcription de son contre-interrogatoire). C'est alors qu'elle a décidé de créer une nouvelle image. Elle a donc choisi la marque de commerce COMMUNITY CREDIT UNION, qu'elle a commencé à employer à [TRADUCTION] « la fin de l'automne 1986 ». Elle n'a changé sa dénomination sociale pour « Community Credit Union Ltd. » que le 11

février 1994. Le 1^{er} novembre 2000, Community Credit Union Ltd. a fusionné avec trois autres caisses populaires pour devenir Community Credit Union Ltd.

M. Haubrich atteste qu'au moment où la requérante a choisi la marque de commerce COMMUNITY CREDIT UNION, il ne savait pas qu'une autre entreprise faisant affaire au Canada employait les mots « community credit union ». Toujours selon M. Haubrich, l'expression « community credit union » ne décrit pas un type particulier de caisse populaire.

Au paragraphe 9 de son affidavit, M. Haubrich précise ce qui suit : [TRADUCTION] « Autant que je me souviens, la requérante a commencé à employer les deux formes de la marque de commerce, à savoir, les mots THE COMMUNITY CREDIT UNION et COMMUNITY CREDIT UNION, à la fin de l'automne 1986 ». Au paragraphe 10, il énonce les motifs pour lesquels il croit que la requérante a commencé à employer la marque de commerce COMMUNITY CREDIT UNION à la fin de l'automne 1986.

M. Haubrich présente une copie du rapport annuel de 1986 de Medicine Hat Savings & Credit Union Ltd., dont la première page intérieure contient les mots « The Community Credit Union ». Il présente aussi un rapport annuel de 1987 qui, selon lui, [TRADUCTION] « mentionne l'emploi de la marque de commerce COMMUNITY CREDIT UNION, notamment par l'érection de nouvelles enseignes de succursale, la marque de commerce COMMUNITY CREDIT UNION figurant dans le rapport annuel même ». À titre de pièce « D », il présente [TRADUCTION] « deux documents indiquant comment la requérante a employé la marque de commerce COMMUNITY CREDIT UNION après avoir commencé à l'employer en novembre 1986

environ ». M. Haubrich indique que la requérante a mené une grande campagne de promotion de ses services à partir de 1986 en affichant la marque **COMMUNITY CREDIT UNION** par divers moyens, notamment des enseignes, des en-têtes et des cartes d'affaires. Cependant, il n'a présenté aucune pièce mettant en évidence de tels articles.

Au paragraphe 15, M. Haubrich atteste que l'expression **COMMUNITY CREDIT UNION** n'est pas [TRADUCTION] « employée couramment (ou autrement) en Alberta ou dans une autre partie de la province, ou à ma connaissance dans une autre région du Canada, pour décrire un *type* particulier de caisse populaire ». Il n'est [TRADUCTION] « au courant d'aucune situation où on aurait demandé à un employé de la requérante (ou laissé entendre quelque chose en ce sens) si la requérante était associée d'une manière quelconque à une autre caisse populaire en raison de l'emploi du mot " community " par les deux caisses populaires ». (paragraphe 23)

M. Haubrich présente des copies de définitions du mot « community » figurant dans les dictionnaires. Il atteste que la requérante ne dessert pas une collectivité en Alberta mais bien plusieurs clients dans une grande partie de la province. Selon M. Haubrich, lorsque le nom d'une caisse populaire débute par un indicateur géographique suivi du mot « community », celui-ci peut être considéré comme descriptif. Toutefois, il est d'avis que le mot « community » est ambigu lorsqu'il n'est pas modifié par un mot qui le précède.

Copies certifiées conformes des dossiers du Bureau des marques de commerce n^{os} 877,513 et 877,512 pour COMMUNITY BANK et COMMUNITY BANKS

Dans ces demandes pendantes fondées sur l'emploi projeté de marques de commerce, la requérante se désiste du droit à l'emploi exclusif du mot BANK(S) en dehors des marques de commerce.

Contre-interrogatoire de M. Haubrich

L'opposante a obtenu une ordonnance visant le contre-interrogatoire de M. Haubrich. La transcription du contre-interrogatoire, ainsi que les réponses données aux engagements et les réponses données aux questions de suivi, font partie du dossier. Les pièces relatives au contre-interrogatoire n'ont pas été déposées.

Plutôt que de résumer la preuve, je renverrai aux parties pertinentes de la preuve qui se rapportent aux questions en litige dans l'analyse qui suit.

Application du droit aux faits

Les deux parties ont déposé des observations écrites et une audience au cours de laquelle les deux parties étaient représentées a eu lieu.

Bien qu'il incombe à la requérante d'établir, selon la prépondérance des probabilités, la conformité de sa demande aux exigences de la *Loi sur les marques de commerce*, l'opposante doit s'acquitter du fardeau initial de présenter une preuve admissible suffisante 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 p. 298; *Dion Neckwear Ltd. c. Christian Dior, S.A. et al.* (2002), 20 C.P.R. (4th) 155 (C.A.F.).]

Motif d'opposition fondé sur l'alinéa 30b)

Le fardeau de preuve initial dont l'opposante doit s'acquitter en ce qui concerne le non-respect de l'alinéa 30b) par la requérante n'est pas lourd. [Voir *Tune Masters c. Mr. P's Mastertune* (1986), 10 C.P.R. (3d) 84 (C.O.M.C.) à la p. 89.] Il est possible de s'acquitter du fardeau en renvoyant non seulement à la preuve de l'opposante mais aussi à la preuve de la requérante et au contre-interrogatoire du déposant de la requérante. [Voir *Labatt Brewing Company Limited c. Molson Breweries, a Partnership* (1996), 68 C.P.R. (3d) 216 (C.F. 1^{re} inst.) à la p. 230; *Coca-Cola Ltd. c. Compagnie Française de Commerce*, 35 C.P.R. (3d) 406 (C.O.M.C.)]

La preuve de l'opposante ne traite pas de l'exactitude de la date de premier emploi revendiquée par la requérante. Toutefois, comme le souligne l'opposante, la propre preuve de la requérante jette le doute sur la date revendiquée et ce, pour les motifs énoncés ci-dessous

Au paragraphe 10 de son affidavit, M. Haubrich atteste ce qui suit :

[TRADUCTION]

Pour les motifs suivants, je crois sincèrement que la requérante a commencé à employer la marque de commerce COMMUNITY CREDIT UNION à la fin de l'automne 1986 :

- a) la séance de planification stratégique avec un expert-conseil au cours de laquelle le conseil d'administration de la requérante a décidé du changement de nom a été tenue au printemps 1986, selon mon souvenir;
- b) l'expert-conseil, Peter Johnson de Corporate Strategists, à Newport Beach, en Californie, a proposé que nous adoptions une marque pour nous distinguer de

nos concurrents et sensibiliser les consommateurs, notamment les consommateurs éventuels, à notre nom;

- c) une fois terminée l'explication du processus de planification stratégique par l'expert-conseil, des séances de planification stratégique ont été tenues entre les administrateurs et la direction de la requérante et celle-ci a rédigé et adopté un plan stratégique de l'entreprise; le dernier paragraphe complet du rapport annuel de 1986 en contient une description; le nom COMMUNITY CREDIT UNION a été adopté dans le cadre de ce plan stratégique de l'entreprise; la requérante a tenté de publiciser sa nouvelle marque de commerce dans la mesure du possible, notamment en s'identifiant comme COMMUNITY CREDIT UNION dans son service de réponse téléphonique et en modifiant les enseignes et les documents imprimés dans la mesure du possible; tout cela a eu lieu à l'automne 1986 après que le conseil d'administration de la requérante se soit réuni et ait accepté le plan stratégique de l'entreprise;
- d) le « rapport aux actionnaires » dans le rapport annuel de 1987, qui couvre l'exercice de la requérante allant du 1^{er} novembre 1986 au 30 octobre 1987, mentionne l'emploi de la marque de commerce COMMUNITY CREDIT UNION, notamment par l'érection de nouvelles enseignes de succursale, la marque de commerce COMMUNITY CREDIT UNION figurant dans le rapport annuel même (un original du rapport annuel de 1987 de la requérante est joint à mon présent affidavit à titre de pièce « C »);
- e) la marque de commerce COMMUNITY CREDIT UNION figure aussi en haut de la première page du rapport annuel de 1986, lequel précise que la requérante a commencé à vendre des instruments de dépôt à taux fixe sous le nom COMMUNITY INVESTMENT CERTIFICATE dans l'année prenant fin le 31 octobre 1986;
- f) je crois sincèrement que nous avons commencé à changer de documents de marketing pour montrer la nouvelle marque de commerce COMMUNITY CREDIT UNION immédiatement après avoir approuvé la marque, en novembre 1986 environ; [corrigé à 1986 pendant le contre-interrogatoire]
- g) deux documents indiquant comment la requérante a employé la marque de commerce COMMUNITY CREDIT UNION après avoir commencé à l'employer en novembre 1986 environ sont joints à mon présent affidavit à titre de pièce « D ».

La pièce jointe AM n° 14 présentée dans le cadre du contre-interrogatoire indique qu'une motion a été adoptée pour accepter le plan stratégique de l'entreprise lors de la réunion du conseil

d'administration tenue le 4 décembre 1986. Étant donné qu'au paragraphe 10c) de son affidavit, M. Haubrich a précisé que la requérante avait modifié ses enseignes et ses documents imprimés après que le conseil d'administration se soit réuni et ait accepté le plan stratégique de l'entreprise, l'affidavit et l'engagement semblent être nettement incompatibles. (Soit dit en passant, le plan stratégique de l'entreprise ne mentionne nullement la marque de commerce COMMUNITY CREDIT UNION; voir la pièce jointe AM n° 15.)

De plus, la preuve soulève des doutes au sujet de la déclaration de M. Haubrich selon laquelle le rapport annuel de 1987 [TRADUCTION] « mentionne l'emploi de la marque de commerce COMMUNITY CREDIT UNION, notamment par l'érection de nouvelles enseignes de succursale ». La page 3 du rapport se lit comme suit : [TRADUCTION] « Nous avons commencé par les enseignes bien en vue et portant l'inscription CREDIT UNION sur notre immeuble du centre-ville ». Puisqu'aucune photo d'une enseigne quelconque n'a été présentée, je ne puis dire si les enseignes portaient l'inscription COMMUNITY CREDIT UNION ou uniquement CREDIT UNION.

Par ailleurs, je tiens à mentionner que la preuve contredit la déclaration figurant au paragraphe 10a) de l'affidavit de M. Haubrich, qui déclare se souvenir que la séance de planification stratégique a été tenue au printemps 1986. Lors du contre-interrogatoire, on a fait remarquer à M. Haubrich que le sommaire se lisait comme suit : [TRADUCTION] « L'élaboration du plan stratégique de l'entreprise suivant n'est qu'une phase de notre programme de 1986-1987 qui a débuté en septembre 1986 lors de notre séance de planification annuelle entre les administrateurs et la direction ». Interrogé au sujet de cette incohérence,

M. Haubrich a admis que les documents écrits étaient probablement plus exacts que son souvenir des événements. [page 45 de la transcription]

Lors du contre-interrogatoire, M. Haubrich a indiqué que le rapport annuel de 1986 aurait été publié au plus tôt le 16 janvier 1987 [page 43 de la transcription]. Par conséquent, cette pièce ne confirme pas la date de premier emploi revendiquée.

À la page 52 de la transcription, M. Haubrich précise que la chemise de classement dans sa pièce « D » aurait été distribuée après 1986 et qu'il ignore quand le dépliant joint à cette pièce a été distribué. Par conséquent, la pièce « D » ne confirme pas la date de premier emploi revendiquée.

La décision quant à savoir si une marque de commerce a été employée ou non est une conclusion de droit. Il faut qu'il y ait présentation d'une preuve me permettant de conclure que les mots COMMUNITY CREDIT UNION ont été employés comme marque de commerce en conformité avec l'article 4 de la Loi. En l'espèce, nous ne disposons que d'une allégation non étayée de M. Haubrich selon laquelle la marque est employée depuis [TRADUCTION] « novembre 1986 environ » ou [TRADUCTION] « la fin de l'automne 1986 ». L'opposante souligne que l'automne prend fin le 20 décembre et je ferais remarquer que rien n'indique comment les mots COMMUNITY CREDIT UNION ont été employés avant la fin novembre 1986. Plusieurs incohérences me font douter de l'exactitude des déclarations de M. Haubrich. Pour ces motifs, je conclus que l'opposante s'est acquittée de son fardeau de preuve et que la requérante ne s'est pas acquittée du sien, n'ayant pas déposé de preuve visant à établir avec certitude la date de premier

emploi qu'elle revendique. Par conséquent, le motif d'opposition fondé sur l'alinéa 30b) est accueilli.

Motif d'opposition fondé sur l'alinéa 16(1)a)

Le fardeau initial dont doit s'acquitter l'opposante relativement au motif d'opposition fondé sur l'alinéa 16(1)a) comporte deux volets : elle doit tout d'abord démontrer qu'elle a employé sa marque de commerce I.W.A. AND COMMUNITY CREDIT UNION soit avant la date de premier emploi des mots COMMUNITY CREDIT UNION par la requérante, soit avant le dépôt de la demande de la requérante; ensuite, afin de se conformer au paragraphe 16(5) de la Loi, elle doit démontrer que sa marque n'a pas été abandonnée à la date de l'annonce de la demande n° 1020666, à savoir le 7 juin 2000. Puisqu'il ressort de la preuve que l'opposante a changé son nom (I.W.A. AND COMMUNITY CREDIT UNION) pour COMMUNITY SAVINGS CREDIT UNION le 16 novembre 1998 et qu'aucune preuve n'a été présentée pour démontrer qu'elle employait encore la marque de commerce I.W.A. AND COMMUNITY CREDIT UNION le 7 juin 2000, je conclus que l'opposante ne s'est pas acquittée de son fardeau initial de démontrer qu'elle n'avait pas abandonné la marque. Par conséquent, ce motif d'opposition est rejeté.

Motif d'opposition fondé sur le caractère distinctif

J'amorcerai l'analyse du quatrième motif en précisant que l'opposante peut se fonder sur sa preuve de l'emploi des mots COMMUNITY CREDIT UNION par des tierces parties, même si celles-ci n'ont pas été identifiées dans la déclaration d'opposition. [Voir *Novopharm Ltd. c. AstraZeneca AB et al.* (2002), 21 C.P.R. (4th) 289 (C.A.F.); *Novopharm Ltd. c. Ciba-Geigy Canada Ltd.*; *Novopharm Ltd. c. Astra Aktiebolag* (2001), 15 C.P.R. (4th) 327 (C.A.F.).]

Dans l'arrêt *Conseil canadien des ingénieurs professionnels c. APA - The Engineered Wood Association* (2000), 7 C.P.R. (4th) 239 (C.F. 1^{re} inst.), le juge O'Keefe a abordé comme suit la question du caractère distinctif, aux pages 253 et 254 :

Le caractère distinctif d'une marque projetée est évalué au regard de la définition donnée par la Loi, de même qu'au regard de la jurisprudence qui a été élaborée sur la question : « distinctive » Relativement à une marque de commerce, celle qui distingue véritablement les marchandises ou services en liaison avec lesquels elle est employée par son propriétaire, des marchandises ou services d'autres propriétaires, ou qui est adaptée à les distinguer ainsi.

Il est de droit constant que la raison d'être d'une marque de commerce, compte tenu de l'exigence qu'elle ait un caractère distinctif, est le message qu'elle envoie au public indiquant que les marchandises ou les services proviennent *d'une source unique*. Si une marque de commerce ne peut véhiculer cette idée de source unique, elle n'est pas enregistrable et en fait elle ne constitue pas une marque de commerce. [...]

Bien qu'il puisse être vrai qu'une marque de commerce qui donne une description claire ou une description fausse et trompeuse soit nécessairement sans caractère distinctif, il n'est pas exact de soutenir que, du simple fait qu'une marque de commerce est considérée comme ne donnant *pas* une description simple ou une description fausse et trompeuse, elle est par conséquent distinctive. [...] En me prononçant sur cet aspect du droit, je ne peux faire mieux que de répéter les arguments de l'appelant qui se trouvent au paragraphe 27 de son mémoire :

[TRADUCTION]

Bien que le caractère distinctif soit souvent déterminé dans le cadre d'une évaluation visant à savoir si la marque de commerce projetée est enregistrable en tenant compte de la possibilité de confusion avec une autre marque de commerce, il est possible de refuser une demande d'enregistrement en s'appuyant sur le caractère non distinctif de la marque projetée indépendamment de la question de la confusion ou de tout autre motif d'opposition, pourvu que ce motif soit soulevé dans l'opposition.

[...]

Pour ce qui a trait à la marque projetée « THE ENGINEERED WOOD ASSOCIATION », toutefois, je dois conclure qu'elle n'est pas distinctive et par conséquent qu'elle justifie l'opposition soulevée par l'appelant à son égard. Prise dans son ensemble, cette marque est une expression très générale qui pourrait s'appliquer à n'importe quelle organisation qui

produit des marchandises et des services semblables. Cette marque ne peut donc servir à distinguer les marchandises et les services de l'intimé de ceux d'autres parties offrant des marchandises et des services semblables :

Ce qui est utilisé comme marque de commerce doit être caractéristique des marchandises ou des services particuliers qui sont produits, vendus ou offerts en liaison avec la marque de façon à les distinguer d'autres marchandises ou services d'autres parties et à les identifier à un commerçant particulier. Si le nom de la marque s'applique à la description générale de toutes les marchandises et de tous les services de cette catégorie fabriqués ou vendus par n'importe qui, la marque n'est pas distinctive, mais descriptive et, donc, elle ne peut bénéficier de la protection accordée aux marques de commerce.

(H. Fox, *The Canadian Law of Trade-marks and Unfair Competition*, 3^e éd. (Toronto, Carswell, 1956))

Toutefois, le juge O'Keefe traitait d'une demande fondée sur l'emploi projeté, tandis que la demande déposée en l'espèce est fondée sur l'emploi. Je dois donc décider si la marque de la requérante n'a pas de caractère distinctif inhérent et, le cas échéant, si elle est devenue distinctive par son emploi. Il convient de souligner qu'en l'espèce, dans le cadre du motif fondé sur le caractère distinctif, il n'est pas allégué que la marque de la requérante n'est pas distinctive parce qu'elle offre une description claire ou qu'elle n'est pas distinctive parce qu'elle crée de la confusion avec des marques ou noms employés par d'autres propriétaires.

Je conclus que les mots **COMMUNITY CREDIT UNION** n'ont pas un caractère distinctif inhérent, puisqu'ils seraient vraisemblablement interprétés comme se rapportant aux services d'une caisse populaire située dans une localité, desservant un certain segment de la population ou tenant compte des intérêts communautaires. Il se peut que d'autres négociants veuillent se servir d'une telle expression. L'incorporation par plusieurs autres caisses populaires du mot **COMMUNITY** à leur nom ne fait que renforcer une telle conclusion. Qu'ils soient clairement descriptifs ou non, les mots **COMMUNITY CREDIT UNION** semblent avoir été couramment employés au sein de l'industrie au Canada à la date pertinente. Aucun mot distinctif en soi n'a

été ajouté à l'expression courante **COMMUNITY CREDIT UNION** pour distinguer la marque ou les services de la requérante de ceux d'autres propriétaires. Les propos suivants du juge O'Keefe sont donc tout à fait pertinents en l'espèce : « Prise dans son ensemble, cette marque est une expression très générale qui pourrait s'appliquer à n'importe quelle organisation qui produit des marchandises et des services semblables. Cette marque ne peut donc servir à distinguer les marchandises et les services de l'intimé de ceux d'autres parties offrant des marchandises et des services semblables ».

Quant à la question de savoir si la marque a acquis un caractère distinctif, je souligne tout d'abord qu'il incombe à la requérante de démontrer que sa marque est adaptée à distinguer ou distingue effectivement ses services de ceux d'autres propriétaires dans l'ensemble du Canada. [Voir *Muffin Houses Incorporated c. The Muffin House Bakery Ltd.* (1985), 4 C.P.R. (3d) 272 (C.O.M.C.).]

Tous les bureaux d'affaires de la requérante sont situés en Alberta. Toutefois, dans le cadre du contre-interrogatoire, nous avons appris que la requérante a des clients à l'échelle nationale (engagements n^{os} 27 et 28). Cependant, rien n'établit que la requérante avait des clients à l'échelle nationale à la date pertinente, à savoir le 12 décembre 2000.

Puisqu'il n'y a aucune preuve que la marque de la requérante a été employée ou révélée au Canada à la date pertinente, il n'y a aucune preuve qu'elle distingue effectivement ses services de ceux d'autres propriétaires dans l'ensemble du Canada. Le motif d'opposition fondé sur le caractère distinctif est donc accueilli.

Avant de conclure, je tiens à souligner que ma décision n'empêche pas nécessairement de conclure que la marque de la requérante pourrait avoir acquis un caractère distinctif dans certaines régions de l'Alberta.

Motif d'opposition fondé sur l'alinéa 12(1)b

Puisque deux motifs invoqués par l'opposante ont déjà été accueillis, je n'aborderai pas ce motif.

Décision

Le registraire des marques de commerce m'en ayant délégué le pouvoir aux termes du paragraphe 63(3) de la *Loi sur les marques de commerce*, je rejette la demande en vertu du paragraphe 38(8) de la Loi.

FAIT À TORONTO (ONTARIO) LE 13 JUILLET 2005

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