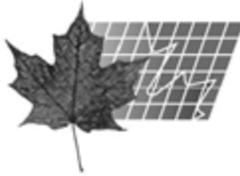


O P I C



C I P O

LE REGISTRAIRE DES MARQUES DE COMMERCE
THE REGISTRAR OF TRADEMARKS

Référence : 2021 COMC 203

Date de la décision : 2021-09-20

**[TRADUCTION CERTIFIÉE,
NON RÉVISÉE]**

DANS L’AFFAIRE DE L’OPPOSITION

Chicago Mercantile Exchange Inc.

Opposante

et

Canadian Mortgage Experts Inc.

Requérante

**1,755,117 pour Canadian Mortgage
Experts Logo**

Demande

INTRODUCTION

[1] Canadian Mortgage Experts Inc (la Requérante) a produit la demande d’enregistrement n° 1,755,117 (la Demande) pour la marque de commerce Canadian Mortgage Experts Logo (la Marque), montrée ci-dessous.



[2] La Demande est en liaison avec les services suivants (ci-après Services (1) et Services (2)) :

(1) Services de courtage de prêts sur la valeur nette de la propriété; services de surveillance de taux hypothécaires; services de couverture (inflation).

(2) Courtage hypothécaire; services hypothécaires.

[3] La Demande a été produite le 16 novembre 2015 fondée sur l'emploi proposé de la Marque au Canada en liaison avec les Services (1) et sur l'emploi de la Marque au Canada depuis au moins 2010 en liaison avec les Services (2).

[4] La Demande a été annoncée en vue de la procédure d'opposition dans le *Journal des marques de commerce* du 14 décembre 2016. Le 15 mai 2017, Chicago Mercantile Exchange Inc (l'Opposante) a produit une déclaration d'opposition en vertu de l'article 38 de la *Loi sur les marques de commerce*, LRC 1985, c T-13 (la Loi). La Loi ayant été modifiée le 17 juin 2019, conformément à l'article 70 de la Loi, les motifs d'opposition dans cette procédure seront évalués sur le fondement de la Loi dans sa version antérieure au 17 juin 2019.

[5] L'Opposante soulève des motifs d'opposition fondés sur l'absence de caractère distinctif en vertu de l'article 2, la non-enregistrabilité en vertu de l'article 12(1)d), l'absence de droit à l'enregistrement en vertu de l'article 16(3)a) et la non-conformité aux articles 30a), b) et i) de la Loi. Pour les motifs d'opposition fondés sur une probabilité de confusion alléguée, l'Opposante invoque son emploi et/ou enregistrement de plusieurs marques de commerce qui comprennent le terme CME ou en sont formées. Les marques de commerce de l'Opposante sont indiquées au paragraphe 2 et à l'Annexe « A » de la déclaration d'opposition et comprennent les enregistrements n° LMC301,968 et LMC645,644, les deux pour la marque de commerce

nominale CME. Aux fins de référence, j'ai indiqué quelques-uns des détails des enregistrements de l'Opposante n° LMC301,968 et LMC645,644 dans le tableau ci-dessous.

Numéro d'enregistrement	Marque de commerce	Produits et service
LMC301,968	CME	[TRADUCTION] Exploiter une bourse de valeurs mobilières, mercantile, de marchandises et monétaire et fournir les services liés à celle-ci.
LMC645,644	CME	Produits : Matériel informatique et logiciels pour la prestation de services de marché financier. Services : Autorisation d'utilisation temporaire de logiciels non téléchargeables pour la prestation de services de marché financier.

[6] La Requérante a produit une contre-déclaration niant les motifs d'opposition. Les deux parties ont produit des preuves et des plaidoyers écrits. Seule l'Opposante a demandé une audience, mais la demande était conditionnelle à ce que la Requérante demande également une audience, ce qui n'a pas eu lieu. Par conséquent, l'affaire s'est poursuivie jusqu'à une décision sans audience.

PREUVE

[7] Les faits saillants de la preuve des parties sont résumés ci-dessous et la preuve est abordée plus en détail dans l'analyse des motifs d'opposition.

Preuve principale de l'Opposante

[8] L'Opposante a produit comme preuve principale l'affidavit de Dane Penney, exécuté le 10 août 2018 (l'Affidavit Penney), l'affidavit de Mathew J. Kelly, exécuté le 10 août 2018 (l'Affidavit Kelly), et l'affidavit supplémentaire de Mathew J. Kelly, exécuté le 22 août 2018 (l'Affidavit Kelly supplémentaire).

Affidavit Penney

[9] M. Penney est un spécialiste en recherche de marques de commerce employé par l'agent de l'Opposante. Son affidavit comprend les résultats de diverses recherches dans le *Manuel des*

produits et des services de l'Office de la propriété intellectuelle du Canada, ainsi que des captures d'écran et des captures d'écran archivées du site Web à l'adresse <http://cmexp.com/>.

Affidavit Kelly

[10] M. Kelly est le directeur général et conseiller principal en matière de propriété intellectuelle avec l'Opposante. Il affirme que l'Opposante fait partie de CME Group Inc, un des chefs de file mondiaux parmi les institutions financières, qui exploite quatre bourses : CME ou Chicago Mercantile Exchange, CBOT ou Chicago Board of Trade, COMEX ou Commodity Exchange et NYMEX ou New York Mercantile Exchange (collectivement défini dans l'Affidavit Kelly par « CME »). Il affirme que l'Opposant et ses prédécesseurs ont employé la marque de commerce CME au Canada depuis près de 100 ans en liaison avec les services de bourse et de gestion du risque.

[11] M. Kelly affirme que les bourses de CME offrent le marché international le plus diversifié et le plus important du montant pour l'échange et l'autorisation des instruments financiers dérivés, notamment les contrats à terme et d'options, les crédits réciproques et les instruments dérivés négociés hors bourse. Au paragraphe 23 de son affidavit, M. Kelly explique que les contrats à terme gèrent le risque en permettant aux vendeurs de marchandises de connaître avec certitude le prix qu'ils recevront pour leurs produits sur le marché. Les particuliers peuvent atténuer leur risque et garantir des prix qui sont essentiels pour les activités commerciales.

[12] M. Kelly affirme que la marque de commerce CME a été grandement publicisée sur le site Web de CME à cmegroup.com depuis au moins 1998 et que le site Web CME est accessible aux utilisateurs au Canada et est régulièrement utilisé par des clients au Canada pour avoir accès à leurs comptes CME et aux services de bourse et de gestion du risque de CME. Des captures d'écran représentatives du site Web portant la marque de commerce CME, de 2008 à 2018, sont incluses à titre de Pièce « O » à l'Affidavit Kelly.

[13] M. Kelly affirme que CME Group Marketing Inc est entièrement responsable de la promotion des produits et des services de CME au marché canadien et a été constitué en société au Canada en novembre 2009, menant ses activités à partir du bureau de Calgary de CME.

[14] M. Kelly affirme au paragraphe 35 de son affidavit que [TRADUCTION] « les services d'atténuation de l'inflation relèvent entièrement des services de gestion du risque » et au paragraphe 36 que : [TRADUCTION] « les clients viennent à CME pour atténuer le risque, particulièrement atténuer les risques liés à l'inflation. En raison des relations entre les taux d'intérêt et l'inflation, les services de gestion du risque de CME, y compris ses contrats à terme et d'options liés aux taux d'intérêt, sont en grande partie identiques à ses services d'atténuation de l'inflation. »

[15] Au paragraphe 38 de son affidavit, M. Kelly affirme : [TRADUCTION] « Je ne suis conscient d'aucune autre marque de commerce semblable au Canada, contenant CME, et couvrant les services de bourse et de gestion du risque. »

Affidavit Kelly supplémentaire

[16] L'Affidavit Kelly supplémentaire fournit des faits supplémentaires à ceux fournis dans l'Affidavit Kelly, abordé ci-dessus. M. Kelly indique que CME a organisé des événements dans la région de Calgary pour les clients canadiens, y compris un événement annuel associé au Stampede de Calgary, et joint à titre de Pièce FF l'invitation à cet événement.

[17] En ce qui a trait au site Web de CME à *www.cmegroup.com*, M. Kelly indique que les clients de CME au Canada visitent régulièrement le site Web de CME et que le site Web de CME a reçu plus de 5 millions d'impressions de page par année du Canada de 2015 à 2017.

[18] M. Kelly décrit également le parrainage par CME de la Ladies Professional Golf Association, y compris l'événement Omnium féminin Canadien Pacifique en Saskatchewan. Des imprimés concernant ces événements portant la marque de commerce CME sont joints à titre de Pièce GG.

Preuve de la Requérante

[19] La Requérante a produit l'affidavit de Betty Wu, exécuté le 26 décembre 2018 (l'Affidavit Wu). Mme Wu est une avocate au sein du cabinet d'avocats représentant la Requérante. Son affidavit comprend les résultats d'une recherche en ligne au moyen des mots

clés « CME » et « Canada », ainsi que des commentaires concernant une entité appelée « CME Federal Credit Union » et des captures d'écran d'un site Web à l'adresse <https://cmefcu.org>.

Contre-preuve de l'Opposante

[20] L'Opposante a produit comme contre-preuve l'affidavit de Dane Penney, exécuté le 8 février 2019 (l'Affidavit en réponse Penney). Cet affidavit comprend des imprimés de divers sites Web associés aux coopératives de crédit, y compris la coopérative de crédit indiquée dans l'Affidavit Wu.

FARDEAU DE PREUVE ET DATES PERTINENTES

[21] C'est à la Requérante qu'incombe le fardeau ultime d'établir, suivant la prépondérance des probabilités, que la Demande est conforme aux exigences de la Loi. Toutefois, l'Opposante doit s'acquitter du fardeau de preuve initial en produisant suffisamment d'éléments de preuve admissibles à partir desquels on pourrait raisonnablement conclure à l'existence des faits allégués à l'appui de chaque motif d'opposition [*John Labatt Limited c The Molson Companies Limited* (1990), 30 CPR (3d) 293 (CF 1^{re} inst), à la p. 298].

[22] Les dates pertinentes pour les motifs d'opposition sont indiquées ci-dessous :

- articles 38(2)a) et 30 de la Loi – la date de production de la demande [*Delectable Publications Ltd c Famous Events Ltd* (1989), 24 CPR (3d) 274 (COMC); *Tower Conference Management Co c Canadian Exhibition Management Inc* (1990), 28 CPR (3d) 428 (COMC)];
- articles 38(2)b) et 12(1)d) de la Loi – la date de ma décision [*Park Avenue Furniture Corporation c Wickes/Simmons Bedding Ltd* (1991), 37 CPR (3d) 413 (CAF)];
- articles 38(2)c) et 16(3)a) – la date de production de la Demande;
- articles 38(2)d) et 2 de la Loi – la date de production de l'opposition [*Metro-Goldwyn-Mayer Inc c Stargate Connections Inc*, 2004 CF 1185, 34 CPR (4th) 317 (CF)].

ANALYSE DES MOTIFS D'OPPOSITION

Questions préliminaires

Admissibilité de l’Affidavit Wu

[23] Comme il est susmentionné, M^{me} Wu est une avocate au sein du cabinet d’avocats représentant la Requérante. Son affidavit est composé de trois paragraphes, avec les paragraphes 2 et 3 chacun ayant des Pièces « A » et « B » connexes, respectivement. Le paragraphe 2 décrit une recherche en ligne menée par Mme Wu au moyen du moteur de recherche Google et des termes « CME » et « Canada ». La Pièce « A » est une capture d’écran de la première page des résultats de recherche générés par le moteur de recherche. Des imprimés des pages Web qui forment les résultats individuels de la recherche ne sont pas inclus. Au paragraphe 2, Mme Wu affirme que [TRADUCTION] « les résultats obtenus indiquent que le 8^e résultat est le premier résultat qui montre un lien avec l’opposante ».

[24] Le paragraphe 3 de l’Affidavit Wu indique qu’il est [TRADUCTION] « en réponse au paragraphe 38 de l’Affidavit de Matthew J. Kelly fait le 10 août 2018 ». Le paragraphe 3 comprend la déclaration que [TRADUCTION] « une recherche Google a indiqué que CME Federal Credit Union, une coopérative de crédit américaine, semble fournir des services dans les provinces de l’Alberta et de la Saskatchewan, au Canada ». Les paramètres de recherche et les résultats de recherche qui sont à la base de ce commentaire au paragraphe 3 de l’Affidavit Wu ne sont pas inclus. La Pièce « B » est composée de captures d’écran du site Web <https://cmefcu.org>, lequel semble être un site Web associé à CME Federal Credit Union. La Pièce « B » indique les coordonnées pour CME Federal Credit Union comme se trouvant à Columbus, en Ohio. Il n’y a aucune discussion à la Pièce « B » des services offerts au Canada.

[25] Les plaidoyers écrits de la Requérante n’expliquent pas pourquoi l’Affidavit Wu appuie la position de la Requérante par rapport à une quelconque question de la procédure, bien que présumément il a été produit en partie pour démontrer que d’autres entités mènent des activités au Canada en liaison avec le terme « CME », ce qui pourrait potentiellement réduire la portée de la protection accordée aux marques de commerce de l’Opposante.

[26] L'Opposante affirme que l'Affidavit Wu est inadmissible, puisqu'il constitue une preuve pour une question litigieuse dans la procédure d'un employé du cabinet d'avocats qui représente l'une des parties, à l'encontre des principes établis dans la décision de principe *Cross-Canada Auto Body Supply (Windsor) Ltd c Hyundai Auto Canada*, 2006 CAF 133, 53 CPR (4th) 286 (*Cross-Canada*). La Requérente affirme que l'affidavit est composé de recherches en ligne qui sont facilement reproductibles par toute autre partie et ne sont pas nature litigieuse; par conséquent, il n'y a aucune raison d'exclure une telle preuve.

[27] En commençant avec le paragraphe 2 de l'Affidavit Wu et la Pièce « A » connexe, même si cette preuve est admissible, elle n'a aucune valeur probante pour l'une des questions dans cette procédure. J'estime qu'un imprimé de la première page de résultats d'une recherche en ligne, sans aucune autre information, n'offre aucune explication significative à l'égard de l'état du marché au Canada concernant l'emploi par l'Opposante de sa marque de commerce ou l'emploi de marques de commerce de tiers.

[28] En ce qui concerne le paragraphe 3 de l'Affidavit Wu, où l'auteur de l'affidavit fournit des commentaires concernant les services qui sont fournis, et l'endroit où ils le sont, par une tierce entreprise sous une marque de commerce en particulier, j'estime que la preuve n'est pas admissible en vertu des principes établis dans *Cross-Canada*. Cependant, peu importe la question d'admissibilité fondée sur *Cross-Canada*, la preuve contenue au paragraphe 3 constitue également des oui-dire qui ne doivent pas être acceptés pour la vérité de son contenu, puisqu'ils ne sont ni nécessaires ni fiables. En effet, l'affidavit ne fournit pas les résultats de la recherche en ligne qui est supposée être à la base des commentaires inclus au paragraphe 3. La Pièce « B » connexe, dans la mesure qu'elle est admissible, concerne uniquement les activités d'une tierce entreprise aux États-Unis et, par conséquent, elle n'est pas pertinente pour cette procédure.

[29] Pour les raisons énoncées ci-dessus, je n'ai accordé aucun poids dans cette procédure à un quelconque aspect de l'Affidavit Wu.

Ambiguïtés dans l'Affidavit Kelly

[30] L'Affidavit Kelly comprend des déclarations définitives que l'Opposante et ses prédécesseurs ont employé la marque de commerce CME pendant près de 100 ans en liaison

avec les services de bourse et de gestion des risques, y compris au Canada (voir les paragraphes 3 et 18 de l’Affidavit Kelly) et l’Affidavit Kelly est rempli d’exemples d’emplois de la marque de commerce. Cette preuve n’a pas été contestée par la Requérante par un contre-interrogatoire et elle n’a produit aucune contre-preuve. Par conséquent, je suis convaincu que l’Affidavit Kelly démontre l’emploi par l’Opposante de la marque de commerce CME au Canada en liaison avec les services de bourse et de gestion des risques depuis avant l’ensemble des dates pertinentes dans cette procédure.

[31] Cependant, lorsqu’il est question de la portée complète de l’emploi par l’Opposante de sa marque de commerce au Canada, et la mesure à laquelle l’Opposante a acquis une réputation et de l’achalandage, il y a des ambiguïtés dans l’Affidavit Kelly (et pareillement dans l’Affidavit Kelly supplémentaire) qui, selon mon opinion, m’empêchent d’évaluer cette question. En particulier, l’Affidavit Kelly fait la différence dans ses termes définis entre un large éventail d’entités, y compris l’Opposante (définie comme [TRADUCTION] « Mon entreprise »), les quatre bourses exploitées par CME Group Inc (définies collectivement par « CME ») et une autre entité menant des activités au Canada nommée « CME Group Marketing Canada Inc ». Chacune de ces entités est, à divers points dans l’Affidavit Kelly et l’Affidavit Kelly supplémentaire, présentée comme employant la marque de commerce CME. Cependant, l’Affidavit Kelly omet de clarifier la relation entre ces entités d’une manière qui me permettrait de conclure que tout emploi de la marque de commerce CME par des entités autres que l’Opposante profite à l’Opposante en vertu des articles 50(1) et/ou (2) de la Loi. Cela a un certain poids sur la considération de certains aspects des motifs d’opposition, abordés plus en détail ci-dessous.

Motif d’opposition fondé sur l’article 30a)

[32] Avec ce motif d’opposition, l’Opposante affirme que les services suivants dans la Demande ne sont pas décrits dans des termes ordinaires de commerce conformément à l’article 30a) de la Loi : « Services de courtage de prêts sur la valeur nette de la propriété; services de surveillance de taux hypothécaires; services de couverture (inflation) ».

[33] Afin d’appuyer ce motif, l’Opposante invoque l’Affidavit Penney, particulièrement le paragraphe 2 de cet affidavit et la Pièce « A » connexe, où M. Penney fournit les résultats d’une recherche dans le *Manuel des produits et des services de l’Office de la propriété intellectuelle du*

Canada pour les termes suivants : « Home equity lending brokerage services »; « home equity »; « equity lending »; « lending brokerage »; « mortgage rate monitoring services »; « mortgage rate »; « nflation hedging services »; « inflation hedging »; et « hedging services ». Aucun résultat n'a été obtenu de cette recherche dans le *Manuel des produits et des services*.

[34] Cependant, la simple absence de ces descriptions dans le *Manuel des produits et des services* n'est pas suffisante pour permettre à la Requérante de s'acquitter de son fardeau initial pour le motif fondé sur l'article 30a). Le *Manuel des produits et des services* fournit des descriptions qui seront acceptées par l'Office comme étant conformes à l'article 30a), mais n'affirme pas être une collection exhaustive de toutes les descriptions qui le sont. De plus, j'estime que l'Opposante ne s'est autrement pas acquittée de son fardeau de preuve initial en vertu de l'article 30a) par l'argument.

[35] Par conséquent, le motif d'opposition fondé sur l'article 30a) est rejeté.

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

[36] En ce qui concerne un motif d'opposition fondé sur l'article 30b) de la Loi, il est bien établi que si la date de premier emploi revendiquée dans la demande précède la date de premier emploi réelle de la marque de commerce au Canada, le motif d'opposition fondé sur l'article 30b) est accueilli [*Scenic Holidays (Vancouver) Ltd c Royal Scenic Holidays Ltd*, 2010 COMC 63].

[37] Le fardeau initial d'un opposant en vertu de l'article 30b) est léger [*Tune Masters c Mr P's Mastertune Ignition Services Ltd* (1986), 10 CPR (3d) 84 (COMC), à la p. 89] et il peut être satisfait non seulement par la preuve de l'opposant, mais aussi par la preuve du requérant [*Brasserie Labatt Ltée c Brasseries Molson* (1996), 68 CPR (3d) 216 (CF 1^{re} inst), à la p. 230].

[38] En l'espèce, la Demande revendique l'emploi de la Marque au Canada en liaison avec les Services (2) depuis au moins 2010. Ce sont seulement les Services (2) qui sont en cause pour le motif d'opposition fondé sur l'article 30b), puisque la Demande est fondée sur l'emploi proposé de la Marque en liaison avec les Services (1).

[39] L'Opposante invoque le paragraphe 3 de l'Affidavit Penney et la Pièce « B » connexe, lesquels indiquent que, bien que la Marque était présentée sur le site Web de la Requérante en 2018, la Marque n'était pas arborée sur certaines pages du site Web de la Requérante en 2010 et en 2011. Compte tenu des faits de l'espèce, je n'estime pas que la preuve soit suffisante pour permettre à l'Opposante de s'acquitter de son fardeau de preuve initial. L'absence de la marque de commerce d'un requérant sur un site Web, à elle seule, a été considérée comme insuffisante pour permettre à l'opposante de s'acquitter de son fardeau de preuve initial en vertu de l'article 30*b*) si les produits ou les services concernés ne sont pas nécessairement offerts en ligne [voir *Littlewoods Ltd c Grabish*, 2013 COMC 34, 111 CPR (4th) 438, au para 14]. Les Services (2) dans la Demande sont des services qui ne sont pas nécessairement offerts en ligne et, par conséquent, je n'estime pas que l'absence de la Marque sur le site Web de la Requérante en 2010 et en 2011 soit suffisante pour permettre à l'Opposante de s'acquitter de son fardeau de preuve initial. Il n'y a aucune preuve de la Requérante concernant la date d'emploi revendiquée dans la Demande que l'Opposante peut invoquer.

[40] Par conséquent, l'Opposante ne s'est pas acquittée de son fardeau de preuve initial et le motif d'opposition fondé sur l'article 30*b*) est rejeté.

Motif d'opposition fondé sur l'article 30*i*)

[41] En l'espèce, l'Opposante a plaidé deux aspects de son motif d'opposition fondé sur l'article 30*i*). D'abord, elle affirme que la Requérante n'aurait pas pu être convaincue qu'elle avait le droit d'employer la Marque au Canada, puisque la Requérante était consciente ou aurait dû être consciente des droits antérieurs de l'Opposante dans ses marques de commerce CME. Deuxièmement, l'Opposante allègue que la Demande n'est pas conforme à l'article 30*i*) de la Loi, puisque l'emploi par la Requérante de la Marque minera l'achalandage dans les marques de commerce de l'Opposante, en contravention à l'article 22 de la Loi.

[42] L'article 30*i*) de la Loi exige que le requérant ajoute une déclaration dans la demande selon laquelle il est convaincu qu'il a le droit d'employer la marque de commerce au Canada. Lorsqu'un requérant a fourni la déclaration requise, la jurisprudence suggère que la non-conformité à l'article 30*i*) de la Loi ne peut être soulevée que dans des circonstances exceptionnelles qui rendent la déclaration de la requérante fautive, par exemple, en présence de

preuve de mauvaise foi ou de non-conformité à une loi fédérale [voir *Sapodilla Co Ltd c Bristol-Myers Co* (1974), 15 CPR (2d) 152 (COMC), à la p. 155; et *McDonald's Corporation et McDonald's Restaurants of Canada Limited c Hi-Star Franchise Systems, Inc*, 2020 COMC 111, 178 CPR (4th) 179, au para 27].

[43] En ce qui a trait au premier aspect du motif d'opposition fondé sur l'article 30*i*) de l'Opposante, il est bien établi que la simple connaissance de l'existence de la marque de commerce d'un opposant n'est pas suffisante pour appuyer un motif d'opposition fondé sur l'article 30*i*) [*Woot, Inc c WootRestaurants Inc*, 2012 COMC 197]. De plus, il n'y a aucune preuve pour suggérer qu'il s'agit d'un cas de mauvaise foi. Le premier aspect du motif fondé sur l'article 30*i*) de l'Opposante est par conséquent rejeté.

[44] En ce qui a trait au deuxième aspect du motif d'opposition fondé sur l'article 30*i*) de l'Opposante, dans *Veuve Clicquot Ponsardin c Boutiques Cliquot Ltée*, 2006 CSC 23, 49 CPR (4th) 401, au para 46, la Cour suprême du Canada a déterminé les quatre éléments suivants requis pour démontrer une dépréciation de l'achalandage en vertu de l'article 22 : (1) l'emploi de la marque de commerce, (2) l'achalandage suffisant de la marque de commerce, (3) le lien probable dans l'esprit du consommateur et (4) la probabilité de dépréciation. En l'espèce, aucun des plaidoyers écrits des parties n'aborde l'article 22 ou l'un de ces quatre éléments. Quoiqu'il en soit, je ne suis pas convaincu que la preuve démontre à première vue qu'il y a eu violation de l'article 22 de la Loi suffisante pour alléger le fardeau de preuve initial de l'Opposante pour le motif d'opposition prévu à l'article 30*i*). En particulier, je ne suis pas convaincu que l'Opposante a démontré qu'elle a acquis suffisamment d'achalandage dans la marque de commerce CME au Canada compte tenu des ambiguïtés dans l'Affidavit Kelly, abordées au paragraphe 31 de cette décision, ci-dessus. Par conséquent, le deuxième aspect du motif d'opposition fondé sur l'article 30*i*) est également rejeté.

Motifs d'opposition fondés sur la confusion alléguée – Articles 12(1)*d*), 16(3)*a*) et 2

[45] En ce qui a trait aux motifs d'opposition qui sont fondés sur la probabilité de confusion alléguée, la déclaration d'opposition suggère que l'opposition principale de l'Opposante est aux services indiqués dans le Demande par « services de couverture (inflation) ».

[46] En particulier, le paragraphe 4 de la déclaration d'opposition affirme ce qui suit :
[TRADUCTION] « L'Opposante conteste l'emploi et l'enregistrement de la Marque de commerce en liaison avec les services suivants qui sont énumérés dans la demande : “services de couverture (inflation)”, lesquels sont une forme de services de gestion des risques ». De plus, l'Opposante déclare un motif d'opposition fondé sur l'absence du droit à l'enregistrement en vertu de l'article 16(3)a) de la Loi, visant les Services (1), dont les services de couverture, mais il est notable qu'elle ne déclare pas de motif d'opposition en vertu de l'article 16(1)a) pour aborder les Services (2). Également, aux paragraphes 93 à 112 des plaidoyers écrits de l'Opposante, l'Opposante se concentre sur les « services de couverture (inflation) » lorsqu'elle allègue qu'il y a une probabilité de confusion entre les marques de commerce des parties.

[47] Cependant, puisque l'Opposante n'a pas expressément limité ses allégations de confusion dans d'autres paragraphes de la déclaration d'opposition (voir, par exemple, les paragraphes 6a), b), c) et g) de la déclaration d'opposition), afin de faire preuve d'une grande précaution, j'aborderai l'ensemble des services dans la Demande pour évaluer la question de confusion (gardant à l'esprit la limitation que le motif d'opposition fondé sur l'article 16(3)a) ne s'applique aux Services (1)).

[48] Comme il a été mentionné ci-dessus, les dates pertinentes pour les motifs d'opposition fondés sur les articles 12(1)d), 16(3)a) et 2 diffèrent. Cependant, j'estime que les dates pertinentes différentes n'ont aucune incidence sur les résultats de l'analyse de la confusion en l'espèce.

[49] Dans l'évaluation de la question de confusion, je me concentrerai la marque de commerce déposée CME de l'Opposante sous les numéros d'enregistrement LMC301,968 et LMC645,644, puisque je considère que cela représente le meilleur argument de l'Opposante. S'il n'y a aucune probabilité de confusion avec la marque de commerce déposée CME de l'Opposante, il n'y aura aucune probabilité de confusion avec les autres marques de commerce de l'Opposante, puisque les autres marques de commerce de l'Opposante comportent des éléments nominaux et figuratifs supplémentaires qui réduisent le degré de ressemblance avec la Marque de la Requérante.

[50] Je suis convaincu que l'Opposante s'est acquittée de son fardeau de preuve initial à l'égard de chacun des motifs d'opposition fondés sur l'article 12(1)d) et l'article 16(3)a). En ce

qui a trait à l'article 12(1)d), j'ai exercé mon pouvoir discrétionnaire de consulter le registre et je confirme que les enregistrements n^{os} LMC301,968 et LMC645,644 existent toujours [voir *Quaker Oats Co Ltd of Canada c Menu Foods Ltd* (1986), 11 CPR (3d) 410 (COMC)]. En ce qui a trait au motif d'opposition fondé sur l'article 16(3)a), je suis convaincu que l'Opposante a démontré l'emploi de la marque de commerce CME au Canada depuis avant la date de production de la Demande.

[51] En ce qui a trait au motif d'opposition fondé sur l'article 2, je ne suis pas convaincu que l'Opposante s'est acquittée de son fardeau de preuve initial de démontrer qu'elle avait acquis une réputation importante, significative ou suffisante dans sa marque de commerce CME au Canada à la date de l'opposition pour les raisons établies au paragraphe 31 de cette décision, ci-dessus [pour une discussion du fardeau de preuve initial en vertu de l'article 2, voir *Bojangles' International, LLC c Bojangles Café Ltd*, 2006 CF 657, 48 CPR (4th) 227, aux para 33 et 34]. Le motif d'opposition fondé sur l'article 2 est par conséquent rejeté pour cette raison. Toutefois, si je me trompais au sujet de la question de savoir si l'Opposante s'est acquittée de son fardeau de preuve pour le motif fondé sur l'article 2, alors le résultat de ce motif serait identique à celui pour les motifs fondés sur l'article 12(1)d) et l'article 16(3)a), selon l'analyse de la confusion ci-dessous.

Test en matière de confusion

[52] Le test permettant de trancher la question de la confusion est énoncé à l'article 6(2) de la Loi, qui prévoit que l'emploi d'une marque de commerce crée de la confusion avec une autre marque de commerce lorsque l'emploi des deux marques de commerce dans la même région serait susceptible de faire conclure que les produits liés à ces marques de commerce sont fabriqués, vendus, donnés à bail ou loués, ou que les services liés à ces marques sont loués ou exécutés, par la même personne, que ces produits ou ces services soient ou non de la même catégorie générale ou figurent ou non dans la même classe de la classification de Nice. En procédant à une telle évaluation, je dois prendre en considération toutes les circonstances pertinentes, y compris celles énumérées à l'article 6(5) de la Loi : a) le caractère distinctif inhérent des marques de commerce ou noms commerciaux, et la mesure dans laquelle ils sont devenus connus; b) la période pendant laquelle les marques de commerce ou noms commerciaux

ont été en usage; c) le genre de produits, services ou entreprises; d) la nature du commerce; et e) le degré de ressemblance entre les marques de commerce ou les noms commerciaux, notamment dans la présentation ou le son, ou dans les idées qu'ils suggèrent.

[53] Ces critères ne sont pas exhaustifs et un poids différent sera accordé à différents facteurs selon le contexte (voir *Veuve Clicquot*, précité; *Mattel, Inc c 3894207 Canada Inc*, 2006 CSC 22, [2006] 1 RCS 772, au para 54]. Je cite également l'affaire *Masterpiece Inc c Alavida Lifestyles Inc*, 2011 CSC 27, 92 CPR (4th) 361, au para 49, où la Cour suprême du Canada déclare que l'article 6(5)e), sur la ressemblance entre les marques, aura souvent le plus grand effet dans l'analyse relative à la confusion.

[54] Le test en matière de confusion est évalué comme étant celui de la première impression que laisse dans l'esprit du consommateur ordinaire plutôt pressé la vue de la marque du requérant, alors qu'il n'a qu'un vague souvenir de la marque de commerce de l'opposant, et qu'il ne s'arrête pas pour réfléchir à la question en profondeur, pas plus que pour examiner de près les ressemblances et les différences entre les marques [*Veuve Clicquot*, précité, au para 20].

Caractère distinctif inhérent des marques de commerce et mesure dans laquelle elles sont devenues connues

[55] Bien qu'elles ne soient pas vides de caractère distinctif inhérent, les marques de commerce des deux parties possèdent un faible degré de caractère distinctif inhérent. La marque de commerce de l'Opposante est composée uniquement du sigle CME et il est bien établi que les sigles et les abréviations ont un faible degré de caractère distinctif inhérent et ont en général droit à une portée étroite de protection [*GSW Ltd c Great West Steel Industries Ltd* (1975), 22 CPR (2d) 154 (CF 1^{re} inst), au para 51; et *Gemological Institute of America Inc c Gemology Headquarter International LLC*, 2014 CF 1153, 127 CPR (4th) 163]. En ce qui a trait à la mesure à laquelle la marque de commerce de l'Opposante est devenue connue, comme j'en ai discuté ci-dessus, je suis convaincu que l'Opposante a employé sa marque de commerce au Canada pendant de nombreuses années, bien que je ne sois pas convaincu que la portée de l'emploi par l'Opposante de sa marque de commerce ait été particulièrement importante (compte tenu des ambiguïtés dans l'Affidavit Kelly abordées au paragraphe 31, ci-haut). Par conséquent, je suis prêt à accepter seulement que la marque de commerce de l'Opposante soit devenue connue dans

une mesure restreinte au Canada dans le domaine des services de bourse et de gestion des risques.

[56] Dans le même ordre d'idées, la marque de commerce de la Requérante a un faible degré de caractère distinctif inhérent, puisque l'aspect le plus frappant de la Marque est le sigle CME. Je n'estime pas que l'élément figuratif de feuille d'érable ou la phrase « Canadian Mortgage Expert » n'accorde un caractère distinctif inhérent important, puisque les deux sont essentiellement des caractéristiques descriptives. Je ne possède aucune preuve concernant la portée de l'emploi par la Requérante de la Marque au Canada. Par conséquent, je ne peux pas conclure que la Marque est devenue connue dans une quelconque mesure.

[57] Tout compte fait, tenant compte du caractère distinctif inhérent des marques de commerce et de la mesure dans laquelle elles sont devenues connues, ce facteur favorise l'Opposante, mais seulement légèrement.

Durée d'emploi des marques de commerce

[58] La preuve indique que la marque de commerce de l'Opposante a été employée au Canada pendant des décennies. Il n'y a aucune preuve de l'emploi par la Requérante de la Marque, autre qu'un imprimé du site Web de la Requérante de 2018 qui a été produit dans le cadre de la preuve de l'Opposante. Par conséquent, ce facteur favorise l'Opposante.

Genre de produits, services ou entreprises; et nature du commerce

[59] C'est l'énoncé des services dans la demande et l'enregistrement de marque de commerce des parties qui régissent l'analyse relative à [*Mr Submarine Ltd c Amandista Investments Ltd* (1987), 19 CPR (3d) 3 (CAF); et *Miss Universe Inc c Bohna* (1994), 58 CPR (3d) 381 (CAF)]. Cependant, il faut lire ces énumérations dans le but de déterminer le type probable d'entreprise ou de commerce visé par les parties plutôt que toutes les activités commerciales possibles qui peuvent être visées. À cet égard, une preuve de la nature véritable des commerces des parties peut être utile, en particulier lorsqu'il existe une ambiguïté quant aux produits ou services visés par la demande ou l'enregistrement en cause [*McDonald's Corp c Coffee Hut Stores Ltd* (1996),

68 CPR (3d) 168 (CAF); *Procter and Gamble Inc c Hunter Packaging Ltd* (1999),
2 CPR (4th) 266 (COMC)].

[60] Tous les services énumérés dans la Demande sont de nature financière et tous ces services excepté un semblent concerner particulièrement le domaine des biens immobiliers; c'est-à-dire j'estime que les services « Services de courtage de prêts sur la valeur nette de la propriété; services de surveillance de taux hypothécaires; courtage hypothécaire; services hypothécaires » seraient raisonnablement compris comme s'appliquant au domaine des biens immobiliers. La seule exception est le service « services de couverture (inflation) ». En l'absence d'une preuve du contraire, je n'estime pas que le service « services de couverture (inflation) » peut être lié particulièrement au domaine des biens immobiliers.

[61] Les services énumérés dans les enregistrements de l'Opposante sont également de nature financière et concernent particulièrement les services de bourse, comme les services de bourses de valeurs mobilières, mercantiles et de marchandises et l'offre de logiciels connexes. La preuve de l'Opposante de son emploi de la marque de commerce CME au Canada semble correspondre à la description des services dans ses enregistrements. Il n'y a rien dans la description des services dans les enregistrements de l'Opposante ou dans la preuve pour suggérer que l'Opposante a entrepris des services semblables aux services relatifs aux biens immobiliers dans la Demande. Cependant, la preuve de l'Opposante indique que certains de ses services relèvent du domaine des [TRADUCTION] « services d'atténuation de l'inflation ».

[62] La Requérante n'a produit aucune preuve pour suggérer que les « services de couverture (inflation) » dans sa Demande sont différents, ou sont offerts par des voies de commercialisation différentes, comparativement à ceux de l'Opposante.

[63] Compte tenu de ce qui précède, j'estime que ce facteur favorise la Requérante pour l'ensemble des services énumérés dans la Demande, avec l'exception des « services de couverture (inflation) » pour lesquels j'estime que ce facteur favorise l'Opposante.

Degré de ressemblance

[64] Comme il a été indiqué par la Cour suprême dans *Masterpiece*, l'approche préférable lorsque l'on considère le degré de ressemblance est de commencer par déterminer s'il y a un

aspect de chaque marque de commerce qui est « particulièrement frappant ou unique » [Masterpiece, précité, au paragraphe 64].

[65] L'aspect frappant ou unique de la marque de commerce de l'Opposante est évidemment CME. J'estime que l'aspect frappant ou unique de la Marque de la Requérante est également CME. Je n'estime pas que l'élément figuratif de feuille d'érable ou les mots descriptifs « Canadian Mortgage Experts » constituent l'aspect frappant ou unique de la Marque. Bien que les mots « Canadian Mortgage Experts » dans la Marque de la Requérante communiquent une idée qui est absente de la marque de commerce de l'Opposante, je n'estime pas que cela soit décisif compte tenu du degré de ressemblance que les marques de commerce autrement partagent dans la présentation et le son.

[66] En général, il existe un degré de ressemblance assez marqué entre les marques de commerce des parties.

Conclusion concernant la confusion

[67] Ayant considéré l'ensemble des circonstances de l'espèce, je conclus que la Requérante s'est acquittée de son fardeau juridique de démontrer qu'il n'y a aucune probabilité raisonnable de confusion à l'égard des services suivants : Services de courtage de prêts sur la valeur nette de la propriété; services de surveillance de taux hypothécaires; courtage hypothécaire; services hypothécaires. La marque de commerce CME de l'Opposante est une marque faible et, compte tenu de la portée étroite de protection à laquelle elle a droit, j'estime que ces services sont suffisamment différents des services de l'Opposante qu'il n'y a aucune probabilité de confusion.

[68] Cependant, pour les « services de couverture (inflation) », je conclus que dans le meilleur des cas pour la Requérante, la probabilité de confusion entre la Marque et les marques de commerce de l'Opposant est égale entre la conclusion de confusion et d'aucune de confusion. Étant donné que le fardeau de démontrer, selon la prépondérance des probabilités, qu'il n'existe pas de probabilité raisonnable de confusion incombe à la Requérante, je dois donc trancher à l'encontre de la Requérante à l'égard des « services de couverture (inflation) ».

[69] Compte tenu de ce qui précède, les motifs d'opposition fondés sur l'article 12(1)*d*) et 16(3)*a*) sont chacun accueillis à l'égard des services « services de couverture (inflation) » et ces motifs d'opposition sont chacun rejetés à l'égard des autres services.

DÉCISION

[70] Dans l'exercice des pouvoirs qui m'ont été délégués en vertu des dispositions de l'article 63(3) de la Loi, je rejette la demande à l'égard des services « services de couverture (inflation) » et je rejette l'opposition à l'égard des autres services en vertu de l'article 38(12) de la Loi.

Timothy Stevenson
Membre
Commission des oppositions des marques de commerce
Office de la propriété intellectuelle du Canada

Traduction certifiée conforme
William Desroches

Le français est conforme aux WCAG.

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

DATE DE L'AUDIENCE Aucune audience tenue

AGENTS AU DOSSIER

Bereskin & Parr LLP

Pour l'Opposante

James J. D. Wagner (Silvergate Law)

Pour la Requérante