



Office de la propriété intellectuelle du Canada

LE REGISTRAIRE DES MARQUES DE COMMERCE

Référence : 2023 COMC 200

Date de la décision : 2023-11-30

[TRADUCTION CERTIFIÉE, NON RÉVISÉE]

DANS L'AFFAIRE D'UNE PROCÉDURE EN VERTU DE L'ARTICLE 45

Partie requérante : Chicago Mercantile Exchange Inc.

Propriétaire inscrite : Canadian Mortgage Experts Inc.

Enregistrement : LMC953,759 pour CME Variable Rate Protection Plan

INTRODUCTION

[1] La présente décision concerne une procédure de radiation sommaire engagée en application de l'article 45 de la *Loi sur les marques de commerce*, LRC 1985, ch T-13 (la Loi) à l'égard de l'enregistrement n° LMC953,759 pour la marque de commerce CME Variable Rate Protection Plan (la Marque) concernant uniquement les services décrits comme des services de couverture (inflation).

[2] Pour les raisons qui suivent, je conclus que l'enregistrement doit être modifié afin de radier ces services.

LA PROCÉDURE

[3] Le 20 avril 2022, à la demande de Chicago Mercantile Exchange Inc. la Partie requérante), le registraire des marques de commerce a donné un avis limité en vertu de l'article 45 de la Loi à la propriétaire inscrite de la Marque, Canadian Mortgage Experts Inc. (la propriétaire inscrite de la Marque) pour les services de couverture (inflation).

[4] L'avis enjoignait à la Propriétaire d'indiquer, à l'égard des services de couverture (inflation), si la Marque a été employée au Canada, au sens de l'article 4 de la Loi, à un moment quelconque au cours des trois années précédant la date de l'avis et, dans la négative, de préciser la date à laquelle la Marque a ainsi été employée en dernier lieu et la raison de son défaut d'emploi depuis cette date. En l'espèce, la période pertinente pour démontrer l'emploi est du 20 avril 2019 au 20 avril 2022 (la Période pertinente). En l'absence d'emploi, les services mentionnés dans l'avis limité sont susceptibles d'être radiés, à moins que le défaut d'emploi ne soit en raison de circonstances spéciales.

[5] Le but de l'article 45 de la Loi consiste à assurer une procédure simple, sommaire et expéditive pour débarrasser le registre du « bois mort ». À ce titre, le niveau de preuve auquel la Propriétaire doit satisfaire est peu élevé [*Performance Apparel Corp c Uvex Toko Canada Ltd*, 2004 CF 448] et une « surabondance d'éléments de preuve » n'est pas requise [*Union Electric Supply Co c Canada (Registraire des marques de commerce)* (1982), 63 CPR (2d) 56 (CF 1^{re} inst)]. Néanmoins, il n'en faut pas moins présenter des faits suffisants pour permettre au registraire de conclure que la Marque a été employée en liaison avec les services au cours de la Période pertinente.

[6] En réponse à l'avis du registraire, la Propriétaire a produit l'Affidavit de Michael Lloyd.

[7] Seule la Partie requérante a produit des observations écrites. Aucune audience n'a été tenue.

LA PREUVE

[8] M. Lloyd est le propriétaire et l'exploitant de la Propriétaire, qui fournit des services de prêts hypothécaires aux Canadiens à partir d'établissements physiques situés en Colombie-Britannique et en Alberta et à partir des sites Web *homehappy.ca* et *cmexp.com*.

[9] M. Lloyd affirme que la Propriétaire a employé la Marque pendant la Période pertinente dans une brochure jointe en tant que Pièce C à son affidavit. Cette brochure était disponible sur le site Web de la Propriétaire *homehappy.ca* et était distribuée aux clients potentiels à titre de circulaire. La page pertinente de la brochure contient plusieurs fois l'expression « Variable Rate Protection Plan », comme le montre le tableau ci-dessous (Pièce C, page 24).

Variable Rate Protection Plan

For when you need to think
about *their* future



What is the Rate Hold Program?

1

If you have a variable interest rate mortgage product, then you know that it can go up whenever the Bank of Canada chooses to raise it. Our Variable Rate Protection Plan watches the Mortgage market for any sign of an upward pressure, and when it looks volatile we 'lock in' the best fixed rate possible for you for 120 days. At that time you have a choice to either lock in on that day with your current lender for free, or take a chance that it is a temporary blip and keep floating. With our plan, you can take up to 120 days to decide.



Analyse et motifs de la décision

[10] La Partie requérante soutient que la variante VARIABLE RATE PROTECTION PLAN n'est pas la Marque telle qu'enregistrée. En outre, la Partie requérante affirme qu'il n'existe pas de circonstances spéciales justifiant le défaut d'emploi.

Variation inadmissible de la Marque

[11] Pour examiner la question de savoir si la présentation d'une marque de commerce constitue l'affichage de la marque de commerce telle qu'elle est enregistrée, la question à se poser est celle de savoir si la marque de commerce était affichée d'une manière telle qu'elle a conservé son identité et qu'elle est demeurée reconnaissable malgré les différences entre la forme sous laquelle elle a été enregistrée et celle sous laquelle elle a été employée [*Canada (Registraire des marques de commerce) c Cie internationale pour l'informatique CII Honeywell Bull SA* (1985), 4 CPR (3d) 523 (CAF)]. Pour trancher cette question, il faut se pencher sur la question de savoir si les caractéristiques dominantes de la marque de commerce déposée ont été préservées [*Promafil Canada Ltée c Munsingwear Inc* (1992), 44 CPR (3d) 59 (CAF)].

[12] En l'espèce, CME est l'une des caractéristiques dominantes de la Marque puisqu'il s'agit du premier élément distinctif de la Marque. Comme cela ne fait pas partie de la marque de commerce employée, les différences entre la marque de commerce employée et la Marque enregistrée sont trop importantes pour constituer une variation mineure. En outre, je considère que la Marque a perdu son identité en raison de la perte de l'élément distinctif CME. Ainsi, la Propriétaire n'a pas démontré l'emploi de la Marque au cours de la Période pertinente comme l'exige l'article 45 de la Loi.

Aucune circonstance spéciale justifiant le défaut d'emploi

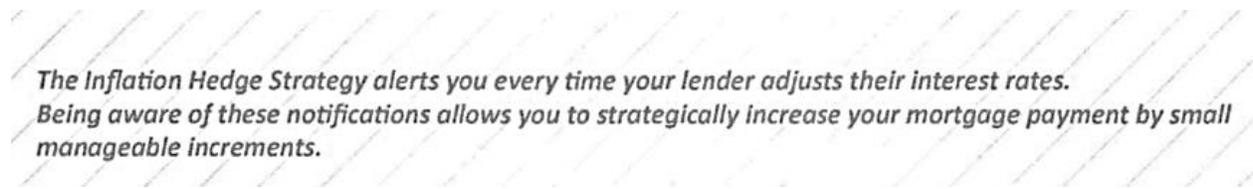
[13] La Partie requérante soutient que la preuve de la Propriétaire n'inclut pas de circonstances spéciales qui justifieraient le défaut d'emploi de la Marque en liaison avec les services de couverture (inflation).

[14] Les raisons du défaut d'emploi fournies par M. Lloyd comprennent le fait que la demande de services de couverture (inflation) était anormalement faible au cours de la période pertinente, étant donné que [TRADUCTION] « les taux diminuaient puis restaient à

ce qui est devenu des niveaux historiquement bas » (paragraphe 6) et que le gouverneur de la Banque du Canada avait indiqué que les taux bas resteraient stables pendant trois ans (paragraphe 7, Pièce B).

[15] La Cour fédérale a conclu que les circonstances spéciales sont des circonstances ou des raisons qui sont [traduction] « inhabituelles, peu communes ou exceptionnelles » [*John Labatt Ltd c Cotton Club Bottling Co* (1976), 25 CPR (2d) 115 (CF 1^{re} inst)]. De « mauvaises conditions économiques », ou des conditions de marché défavorables, comme les faibles taux d'intérêt en l'espèce, ne constituent pas en soi « une situation peu commune ou exceptionnelle » [*Lander Co Canada c Alex E Macrae & Co* (1993), 46 CPR (3d) 417 (CF 1^{re} inst)].

[16] Enfin, la brochure de la Propriétaire fait référence à la stratégie de couverture (inflation) (Pièce C, page 25) dont l'extrait ci-dessous suggère qu'il y avait en fait un marché pour ces types de produits pendant la Période pertinente, même s'il n'était pas solide.



The Inflation Hedge Strategy alerts you every time your lender adjusts their interest rates. Being aware of these notifications allows you to strategically increase your mortgage payment by small manageable increments.

[17] Par conséquent, je n'estime pas que le défaut d'emploi de la Marque soit justifié en raison de circonstances spéciales.

DÉCISION

[18] Dans l'exercice des pouvoirs qui m'ont été délégués en vertu des dispositions de l'article 63(3) de la Loi et conformément aux dispositions de l'article 45 de la Loi, l'enregistrement sera modifié afin de supprimer services de couverture (inflation). L'enregistrement sera maintenant libellé comme suit : [TRADUCTION]

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

Natalie de Paulsen
Membre
Commission des oppositions des
marques de commerce
Office de la propriété intellectuelle du
Canada

Traduction certifiée conforme
Hortense Ngo
Le français est conforme aux WCAG.

Comparutions et agents inscrits au dossier

DATE DE L'AUDIENCE : Aucune audience tenue.

AGENTS AU DOSSIER

Pour la Partie requérante : BERESKIN & PARR LLP/S.E.N.C.R.L., S.R.L

Pour la Propriétaire inscrite : JAMES J. D. WAGNER (Silvergate Law)