

O P I C



C I P O

LE REGISTRAIRE DES MARQUES DE COMMERCE  
THE REGISTRAR OF TRADEMARKS

**Référence : 2020 COMC 58**

**Date de la décision : 2020-03-23**

**[TRADUCTION CERTIFIÉE, NON RÉVISÉE]**

**DANS L’AFFAIRE DE L’OPPOSITION**

**Société canadienne d’hypothèques et de  
logement**

**Opposante**

**et**

**China Minsheng Banking Corp., Ltd.**

**Requérante**

**1,742,264 pour CMBC Dessin**

**Demande**

CONTEXTE

[1] Le 18 août 2015, China Minsheng Banking Corp., Ltd. (la Requérante) a présenté une demande d’enregistrement pour la marque de commerce CMBC Dessin (la Marque), reproduite ci-dessous.

**CMBC**

[2] La demande est fondée sur l’emploi projeté en liaison avec les services suivants [TRADUCTION] :

Services financiers pour des personnes qui ne sont pas à l'ordinaire des résidents au Canada, notamment exploitation de comptes chèques et de comptes d'épargne, offre de services de cartes de crédit et de cartes de débit, de services de règlement de factures et de transferts de comptes au moyen de guichets automatiques situés au Canada; souscription à une assurance collective au moyen de services bancaires téléphoniques (les Services).

[3] La demande d'enregistrement a été annoncée le 27 avril 2016.

[4] La Société canadienne d'hypothèques et de logement (l'Opposante) s'est opposée à la demande le 27 juin 2016. L'Opposante remarque dans sa déclaration d'opposition qu'il est le propriétaire du nom commercial CMHC ainsi que d'un certain nombre de marques de commerce enregistrées et non enregistrées comprenant les éléments CMHC et CMB et plusieurs marques officielles. Les marques de commerce CMHC et CMB enregistrées de l'Opposante sont établies à l'annexe A ci-jointe et les marques officielles de l'Opposante sont établies à l'annexe B ci-jointe. Ensemble, les marques de commerce enregistrées et non enregistrées CMHC et CMB seront ci-après appelées « les marques de commerce CMHC et CMB de l'Opposante ».

[5] Les motifs d'opposition, modifiés le 9 février 2017, sont les suivants :

- a) La demande n'est pas conforme à l'article 30e) de la Loi puisque la Requérante n'a jamais eu l'intention d'employer la Marque au Canada en liaison avec les services visés par l'enregistrement.
- b) La Requérante n'a pas pu être convaincue qu'elle avait le droit d'employer la Marque au Canada en liaison avec les Services compte tenu de l'emploi ou de l'enregistrement par l'Opposante des marques de commerce CMHC et CMB de l'Opposante ou de ses marques officielles avant la date de production de la demande.
- c) La Requérante n'a pas pu être convaincue qu'elle avait le droit d'employer la Marque au Canada, puisque, à la date de production, la Requérante n'était pas une partie autorisée à offrir de tels services au Canada et que, par conséquent, son emploi serait en violation de la *Loi sur les banques*, LC 1991, ch 46.

- d) La Marque n'est pas enregistrable parce qu'elle crée de la confusion avec une ou plusieurs des marques de commerce CMHC ou CMB déposées de l'Opposante.
- e) La Marque n'est pas enregistrable, parce qu'elle est interdite par l'article 9 de la Loi, puisqu'elle ressemble à un point tel qu'elle pourrait être confondue avec l'une ou plusieurs des marques officielles de l'Opposante pour lesquelles l'avis public a été publié conformément à l'article 9(1)n(iii) dans le *Journal des marques de commerce* à diverses dates avant la date de production de la demande.
- f) La Requérante n'est pas la personne qui a droit à l'enregistrement de la Marque, puisqu'à la date de production de la demande, la Marque créait de la confusion avec une ou plusieurs des marques de commerce CMHC et CMB de l'Opposante qui avaient été précédemment employées par l'Opposante en liaison avec les produits et les services de l'Opposante et qui n'avaient pas été abandonnées à la date d'annonce de la Marque.
- g) La Requérante n'est pas la personne qui a droit à l'enregistrement de la Marque, puisqu'à la date de production de la demande, la Marque créait de la confusion avec le nom commercial CMHC de l'Opposante, lequel avait été employé au Canada par l'Opposante et n'avait pas été abandonné à la date d'annonce de la Marque.
- h) La Marque n'est pas distinctive, puisqu'elle ne distingue pas, ou n'est pas adaptée pour distinguer, les Services de la Requérante des produits et des services de l'Opposante employés en liaison avec le nom commercial CMHC de l'Opposante, l'une ou plusieurs des marques de commerce CMHC et CMB de l'Opposante ou l'une ou plusieurs des marques officielles de l'Opposante.

[6] Toutes les dispositions de la Loi mentionnées dans la présente décision renvoient à la *Loi sur les marques de commerce*, LRC (1985), ch T-13 dans sa version modifiée, à l'exception de celles concernant les motifs d'opposition qui renvoient à la Loi dans sa version antérieure aux modifications. L'article 70 de la Loi prévoit que l'article 38(2) de la Loi tel qu'il se lit avant le 17 juin 2019 s'applique aux demandes annoncées avant cette date.

[7] La Requérante a déposé et signifié une contre-déclaration dans laquelle elle réfute les allégations de l'Opposante.

[8] L'Opposante a produit comme preuve les affidavits de David Ayre et de Barbare Gallagher. Ni M. Ayre ni Mme Gallagher n'ont été contre-interrogés.

[9] La Requérante n'a produit aucun élément de preuve.

[10] Seule l'Opposante a produit un plaidoyer écrit et a été représentée lors de l'audience du 11 mars 2020.

#### DATES PERTINENTES ET FARDEAU DE PREUVE

[11] Les dates pertinentes qui s'appliquent aux motifs d'opposition sont les suivantes :

- articles 38(2)a) et 30 – la date de production de la demande [*Georgia-Pacific Corp c Scott Paper Ltd* (1984), 3 CPR (3d) 469 (COMC), p 475];
- articles 38(2)b) et 12(1)d) – la date de ma décision [*Park Avenue Furniture Corporation c Wickes/Simmons Bedding Ltd et Le registraire des marques de commerce* (1991), 37 CPR (3d) 413 (CAF)];
- articles 38(2)b) et 12(1)e) – la date de ma décision [*Assoc Olympique Canadienne c Allied Corp* (1989), 28 CPR (3d) 161 (CAF) et *Canadian Olympic Assn/Assoc Olympique Canadienne c Olympus Optical Co* (1991), 38 CPR (3d) 1 (CAF)];
- articles 38(2)c) et 16(3) – date de production de la demande [voir l'article 16(3)];
- articles 38(2)d) et 2 – la date de production de l'opposition [*Metro-Goldwyn-Mayer Inc c Stargate Connections Inc* (2004), 34 CPR (4th) 317, p 324 (CF)].

[12] Le fardeau de preuve de l'opposant est de prouver les faits sur lesquels il appuie les allégations invoquées dans sa déclaration d'opposition [*John Labatt Limited c The Molson Companies Limited* (1990), 30 CPR (3d) 293 (CF 1<sup>re</sup> inst), p 298]. La présence d'un fardeau de preuve imposé à un opposant à l'égard d'une question donnée signifie que, pour que cette question soit prise en considération, il doit exister une preuve suffisante pour permettre de conclure raisonnablement à l'existence des faits allégués à l'appui de cette question.

[13] Le requérant, pour sa part, a le fardeau ultime de démontrer que la demande ne contrevient pas aux dispositions de la Loi comme le fait valoir un opposant (pour les allégations à l'égard desquelles un opposant s'est acquitté de son fardeau de preuve). Le fait que le fardeau ultime incombe au requérant signifie que, s'il est impossible de parvenir à une conclusion déterminante une fois que toute la preuve est présentée, la question doit être tranchée à l'encontre du requérant.

#### ANALYSE DES MOTIFS D'OPPOSITION

[14] Je vais maintenant évaluer les motifs d'opposition, en commençant par le motif fondé sur l'article 2.

#### **Motif d'opposition fondé sur le caractère distinctif**

[15] L'Opposante allègue que la Marque n'est pas distinctive, puisqu'elle ne distingue actuellement pas, ou n'est pas adaptée pour distinguer, les Services des services de l'Opposante.

[16] L'Opposante doit s'acquitter du fardeau initial de démontrer que, en date du 27 juin 2016, un ou plusieurs de ses marques de commerce, noms commerciaux ou marques officielles étaient connus dans la mesure où ils pouvaient faire perdre le caractère distinctif de la Marque.

L'Opposante s'acquittera de son fardeau si un ou plusieurs de ses marques de commerce, noms commerciaux ou marques officielles sont connus au Canada dans une certaine mesure ou s'ils sont bien connus dans une région particulière du Canada [*Bojangles' International, LLC c Bojangles Café Ltd* (2006), 48 CPR (4th) 427 (CF), para 33].

[17] Mon analyse ci-dessous se concentrera sur la marque de commerce reconnue en common law CMHC de l'Opposante, puisque j'estime que cette marque représente la meilleure possibilité pour lui d'obtenir gain de cause.

#### L'Opposante s'est acquittée de son fardeau de preuve initial

[18] La preuve de l'Opposante incluse dans les affidavits de M. Ayre résumés ci-dessous est suffisante pour lui permettre de s'acquitter de son fardeau de preuve. Je suis convaincue que l'exposition des consommateurs au Canada aux divers renseignements, annonces, matériel

promotionnel et site Web de l'Opposante, lesquels ont mentionné la marque de commerce reconnue en common law CMHC de l'Opposante, ont permis à cette marque de commerce de devenir bien connue au Canada en date du 27 juin 2016 (la date pertinente).

[19] M. Ayre, trésorier adjoint pour l'Opposante, fournit la preuve suivante à la date pertinente :

- établie par le Parlement le 1<sup>er</sup> janvier 1946, l'Opposante a plus de 70 années d'expérience à titre d'autorité du Canada en matière de logement, en aidant les Canadiens à répondre à leurs besoins en matière de logement [para 3];
- dans sa capacité à titre d'autorité publique canadienne au sens de la *Loi sur les marques de commerce*, l'Opposante a adopté et employé ses marques officielles au Canada pour ses services, notamment les services financiers, hypothécaires, de garantie et d'assurance, entre autres [para 11];
- l'Opposante est également la propriétaire du nom commercial de la marque de commerce, CMHC, laquelle a été employée de manière répandue et continue pendant plusieurs décennies partout au Canada en liaison avec les services de CMHC [para 13];
- l'Opposante possède également un certain nombre de marques de commerce déposées qui comprennent CMHC et qui ont été employées au Canada depuis au moins 2008 en liaison avec les services de l'Opposante [para 15];
- l'Opposante met en œuvre son mandat dans le cadre de quatre activités opérationnelles principales, soit l'aide au logement, l'analyse et la recherche de marché, l'assurance des prêts hypothécaires et la titrisation, lesquelles sont toutes soutenues par l'infrastructure de personnes et de processus de l'Opposante [paragraphe 17 à 21];
- les revenus générés par les services de l'Opposante offerts au Canada en liaison avec le nom de commercial, les marques de commerce et les marques officielles de l'Opposante ont été importants au cours des années; par exemple, pour la période de 2013 à 2015 seulement, les revenus nets générés par les services de l'Opposante offerts au Canada ont totalisé près de 1,4 milliard de dollars [paragraphe 22 et 23; Pièces E et F];

- l'annonce et la promotion du nom commercial, des marques de commerce et des marques officielles de l'Opposante se sont déroulées pendant de nombreuses années, par exemple, par des affiches évidentes sur le site Web de la SCHL, lancé en 1995, les sites de médias sociaux, y compris Facebook, Twitter, LinkedIn et YouTube, ainsi que sur du matériel éducatif et promotionnel imprimé et en ligne [paragraphe 24 à 26; Pièces A, D, E, F, I, J, K et L];
- le site Web de l'Opposante, sur lequel figurent en évidence le nom commercial, les marques de commerce et les marques officielles de l'Opposante, a été visité plus de trois millions de fois par année de 2011 à 2016 [paragraphe 26 et 27].

#### Fardeau de preuve de la Requérante

[20] Puisque l'Opposante s'est acquittée de son fardeau, c'est à la Requérante qu'incombe le fardeau de prouver, selon la prépondérance des probabilités, qu'il n'y a aucune probabilité raisonnable de confusion entre la Marque et la marque de commerce CMHC de l'Opposante, puisque la Marque distingue, ou est adaptée pour distinguer, les Services.

#### Test en matière de confusion

[21] Le test permettant de trancher la question de la confusion est énoncé à l'article 6(2) de la Loi, où il est précisé 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 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 : le caractère distinctif inhérent des marques de commerce et la mesure dans laquelle elles sont devenues connues, la période pendant laquelle les marques de commerce ont été en usage, le genre de produits, services ou entreprises, la nature du commerce et le degré de ressemblance entre les marques de commerce, notamment dans la présentation ou le son, ou dans les idées qu'elles suggèrent.

[22] Ces critères ne sont pas exhaustifs et un poids différent sera accordé à chacun dans le cadre d'une évaluation contextuelle [voir *Veuve Clicquot Ponsardin c Boutiques Cliquot Ltée*, 2006 CSC 23, 49 CPR (4th) 401; *Mattel, Inc c 3894207 Canada Inc*, 2006 CSC 22, [2006] 1 RCS 772 (CSC), au para 54]. Je me réfère également à *Masterpiece Inc c Alavida Lifestyles Inc*, 2011 CSC 27, 92 CPR (4th) 361 (SCC), au para 49, où la Cour suprême du Canada déclare que l'article 6(5)e), la ressemblance entre les marques, sera susceptible d'avoir le plus d'importance dans l'analyse relative à la confusion.

[23] 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 de la requérante, alors qu'il n'a qu'un vague souvenir de la marque de commerce de l'Opposante, 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, supra*, au para 20].

*Le caractère distinctif inhérent des marques de commerce et la mesure dans laquelle elles sont devenues connues*

[24] La marque d'aucune des deux parties ne possède un caractère distinctif inhérent fort. Les marques constituées d'initiales sont considérées comme des marques faibles ayant un caractère distinctif inhérent faible [*GSW Ltd c Great West Steel Industries Ltd* (1975), 22 CPR (2d) 154 (CF 1<sup>re</sup> inst) p 163 et 164]. La marque de commerce CMHC de l'Opposante est un sigle de « Canada Mortgage and Housing Corporation ». La marque de commerce CMBC de la Requérante est un sigle de « China Minsheng Banking Corp ».

*La mesure dans laquelle les marques sont devenues connues et la période pendant laquelle elles ont été en usage*

[25] Ce facteur favorise grandement l'Opposante. L'Opposante a montré un emploi étendu de sa marque de commerce CMHC au Canada sur une longue période. Un tel emploi étendu a permis à la marque de commerce CMHC de l'Opposante d'acquérir un caractère distinctif [*Gemological Institute of America Inc c Gemology Headquarters International LLC*, 2014 CF 1153 aux para 104; 111; *Sarah Coventry, Inc c Abrahamian* (1984), 1 CPR (3d) 238 au para 6



(CF 1<sup>re</sup> inst)]. Au contraire, la Marque de la Requérante est fondée sur un emploi projeté et il n'y a aucune preuve que la Marque est devenue connue au Canada dans une mesure quelconque.

#### *Genre des services et voies de commercialisation*

[26] Les services financiers de l'Opposante sont principalement composés d'assurances hypothécaires et de prêts. D'autres services en liaison avec lesquels l'Opposante a employé sa marque CMHC comprennent la prestation de services d'assurance et de titrisation aux fournisseurs canadiens d'hypothèques résidentielles, le financement de projets de logement et des rénovations, l'exécution d'analyses du marché immobilier et le financement de la recherche dans la conception et les technologies de logements, le versement de liquidités aux institutions financières, le maintien d'une stabilité dans les marchés du logement et du financement des logements et la stimulation de la compétition entre les prêteurs et les courtiers d'investissements.

[27] Les services de la Requérante sont destinés aux personnes qui ne sont pas d'ordinaire des résidents au Canada et comprennent l'exploitation de comptes chèques et de comptes d'épargne, l'offre de services de cartes de crédit et de cartes de débit, de services de règlement de factures et de transferts de comptes au moyen de guichets automatiques situés au Canada et la souscription à une assurance collective au moyen de services bancaires téléphoniques.

[28] L'Opposante affirme que les Services de la Requérante chevauchent les services de l'Opposante et sont étroitement liés. À cet égard, l'Opposante affirme que les services des parties pourraient être reçus par des consommateurs semblables et être offerts dans des voies semblables. Par exemple, un consommateur qui utilise les services bancaires de la Requérante pour obtenir et payer une hypothèque serait obligé d'utiliser l'assurance pour prêts hypothécaires de l'Opposante si l'acheteur de la maison avait une mise de fonds inférieure à 20 % [Affidavit Ayre, Pièce K].

[29] Dans l'absence de toute preuve du contraire, je suis d'accord avec l'Opposante pour dire que les services et les voies de commercialisation de l'Opposante pourraient se chevaucher.

#### *Degré de ressemblance*

[30] Comme je l'ai mentionné plus tôt, le degré de ressemblance entre les marques de commerce sera souvent susceptible d'avoir le plus d'importance dans l'analyse relative à la confusion. Il est bien établi en droit que, lorsqu'il s'agit de déterminer le degré de ressemblance, les marques de commerce doivent être considérées dans leur ensemble. Le test approprié n'est pas une comparaison côte à côte, mais un vague souvenir dans l'esprit d'un consommateur de la marque de commerce d'un opposant [*Veuve Clicquot Ponsardin c Boutiques Clicquot Ltée, supra*, au para 20].

[31] Ce facteur favorise l'Opposante, puisque les deux marques de commerce évaluées se ressemblent étroitement dans la présentation et le son. La Marque CMBC de la Requérante est semblable dans sa construction à celle de la marque de l'Opposante, puisqu'elle commence et se termine de la même manière que la marque CMHC de l'Opposante. La seule différence est que la troisième lettre dans la Marque de la Requérante est la lettre B plutôt que la lettre H dans la marque de l'Opposante. Les idées suggérées par les marques sont toutefois différentes puisque, comme il a été susmentionné, la marque de l'Opposante est un sigle pour l'entreprise de l'Opposante, « Canada Mortgage and Housing Corporation », alors que la Marque est une abréviation de « China Minseng Banking Corp ».

### Conclusion

[32] Le test que j'ai appliqué en matière de confusion est celui de la première impression et du vague souvenir. Bien que la marque CMHC de l'Opposante ait un caractère distinctif inhérent faible, elle a acquis un caractère distinctif grâce à son emploi et à sa réputation. Par conséquent, les petites différences entre la Marque et la marque de l'Opposante ne sont pas suffisantes pour éviter de créer de la confusion. Compte tenu des facteurs précédents, je conclus que la Requérante ne s'est pas acquittée de son fardeau ultime de prouver, selon la prépondérance des probabilités, que le 27 juin 2016 la Marque distinguait les Services de la Requérante. Ce motif d'opposition est donc accueilli.

### MOTIF D'OPPOSITION FONDÉ SUR L'ARTICLE 16(3)A

[33] Bien que la date pertinente pour le motif d'opposition fondé sur l'article 16(3)a précède la date pertinente pour le motif d'opposition fondé sur le caractère distinctif, la date différente

n'entraîne pas un résultat différent. Le motif d'opposition fondé sur l'article 16(3)a est donc accueilli concernant la marque de commerce reconnue en common law CMHC de l'Opposante.

#### AUTRES MOTIFS D'OPPOSITION

[34] Étant donné que j'ai déjà conclu en faveur de l'Opposante pour deux motifs, je ne considère pas qu'il soit nécessaire d'aborder les autres motifs d'opposition.

#### DÉCISION

[35] 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 d'enregistrement selon les dispositions de l'article 38(12) de la Loi.






---

Cindy R. Folz  
Membre  
Commission des oppositions des marques de commerce  
Office de la propriété intellectuelle du Canada

Traduction certifiée conforme  
William Desroches





ANNEXE A






**Enregistrements CMHC et CMB de l'Opposante**

Marque de commerce	Numéro d'enregistrement
 <p>SCHL CMHC</p> <p>VOTRE SOCIÉTÉ CANADIENNE D'ASSURANCE HYPOTHÉCAIRE</p>	LMC757345
 <p>CMHC SCHL</p> <p>CANADA'S MORTGAGE INSURANCE COMPANY</p>	LMC757381
 <p>SCHL CMHC</p> <p>LA SOCIÉTÉ CANADIENNE D'ASSURANCE HYPOTHÉCAIRE</p>	LMC757405
 <p>CMHC SCHL</p> <p>YOUR CANADIAN MORTGAGE INSURANCE COMPANY</p>	LMC757584
 <p>CMB OHC</p> <p>CANADA OBLIGATIONS MORTGAGE HYPOTHÉCAIRES BOND CANADIENNES</p>	LMC714179
CANADA MORTGAGE BONDS - CMB	LMC709944

ANNEXE B

**Marques officielles de l'Opposante**

Marque officielle	Numéro de demande
CMHC	911362
CMB	915124
CMB	912975
	911356
	911357
	911358
	911359
CMHC SELF-EMPLOYED SIMPLIFIED	918286

 <p>SCHL CMHC</p>	902346
 <p>CMHC SCHL</p>	902347
 <p>CMB OHC CANADA OBLIGATIONS MORTGAGE HYPOTHÉCAIRES BONDS DU CANADA</p>	915131
 <p>OHC CMB OBLIGATIONS CANADA HYPOTHÉCAIRES MORTGAGE DU CANADA BONDS</p>	915132
 <p>CMB CANADA MORTGAGE BONDS</p>	915133

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

---

**DATE DE L'AUDIENCE** : 2020-03-11

**COMPARUTIONS**

Julia Werneburg

Pour l'Opposante

Aucune comparution

Pour la Requérante

**AGENT(S) AU DOSSIER**

Gowling WLG (Canada) LLP

Pour l'Opposante

Fillmore Riley LLP

Pour la Requérante