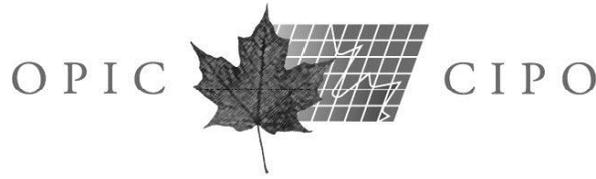


## Traduction



LE REGISTRAIRE DES MARQUES DE COMMERCE  
THE REGISTRAR OF TRADE-MARKS

Référence : 2012 COMC 206  
Date de la décision : 2012-11-13

**DANS L’AFFAIRE DE L’OPPOSITION  
produite par Pacific Carbon Trust Inc. à  
l’encontre de la demande  
d’enregistrement n° 1,411,595 pour la  
marque de commerce CARBON TRUST  
au nom de The Carbon Trust**

[1] Le 22 septembre 2008, The Carbon Trust (la Requérante) a produit une demande d’enregistrement pour la marque de commerce CARBON TRUST (la Marque) fondée sur l’emploi projeté de la Marque au Canada et fondée sur l’emploi de la Marque au Royaume-Uni et sur l’enregistrement à l’OHIM (UE) le 4 janvier 2004 sous le n° 2708154 en liaison avec les services suivants :

Services de gestion et d’administration des affaires; services de conseillers, de consultants et d’information en relation avec les services susmentionnés; administration d’affaires financières; gestion financière; planification financière; prestation d’activités financières sur des enjeux environnementaux dans le domaine de la gestion du carbone; services de conseillers, de consultants et d’information en relation avec les services susmentionnés; services éducatifs en lien avec des enjeux environnementaux; organisation de conférences, d’exposés, de présentations, d’expositions et de séminaires à des fins éducatives en lien avec des enjeux environnementaux dans le domaine de la gestion du carbone; services d’éducation et de formation commerciales en lien avec des enjeux environnementaux dans le domaine de la gestion du carbone; services d’éducation informatisés en lien avec des enjeux environnementaux dans le domaine de la gestion du carbone; services de consultants en conservation environnementale; recherches en lien avec la protection environnementale; services consultatifs en lien avec des enjeux environnementaux (les Services).

[2] La demande a été annoncée aux fins d'opposition dans le *Journal des marques de commerce* du 28 avril 2010.

[3] Le 2 septembre 2010, Pacific Carbon Trust Inc. (l'Opposante) a produit une déclaration d'opposition. Les motifs d'opposition peuvent se résumer comme suit :

- En vertu des alinéas 38(2)(a) et 30(e) de la *Loi sur les marques de commerce*, L.R.C. 1985, ch T-13 (la Loi), la Requérante, par elle-même ou par le biais d'un licencié, ou par elle-même et par le biais d'un licencié, ne pouvait pas avoir l'intention d'employer la Marque car la demande n'avait pas été produite par une entité légale mais plutôt par un « nom commercial ».
- En vertu des alinéas 38(2)(b) et 12(1)(e) de la Loi, l'adoption de la Marque est interdite par les sections 9(1)(n)(iii) à la lumière de la marque officielle de l'Opposante, PACIFIC CARBON TRUST, publiée dans le *Journal des marques de commerce* du 14 juillet 2010 sous le n° 919897.
- En vertu des alinéas 38(2)(c) et 16(3)(a) de la Loi, la Requérante n'est pas la personne ayant droit à l'enregistrement de la Marque car à la date de production de la demande, la Marque créait de la confusion avec la marque de commerce PACIFIC CARBON TRUST que l'Opposante avait employée auparavant en liaison avec des services semblables aux Services ou de la même catégorie générale que les Services.
- En vertu des alinéas 38(2)(c) et 16(3)(c) de la Loi, la Requérante n'est pas la personne ayant droit à l'enregistrement de la Marque car à la date de production de la demande, la Marque créait de la confusion avec les marques de commerce Pacific Carbon Trust et Pacific Carbon Trust Inc. que l'Opposante avait employées auparavant au Canada
- En vertu des alinéas 38(2)(d) et 2, à la lumière de faits appuyant les motifs d'opposition en matière d'enregistrabilité et d'absence de droit, la Marque n'est pas distinctive car elle ne distingue pas les Services et n'est pas adaptée à distinguer les Services de ceux de l'Opposante.

[4] La Requérante a produit et signifié une contre-déclaration dans laquelle elle a nié les allégations de l'Opposante et mis celle-ci en demeure d'établir le bien-fondé de ses allégations.

[5] En appui à son opposition, l'Opposante a produit l'affidavit de D. Scott MacDonald, PDG de l'Opposante, souscrit le 11 mars 2011 avec les pièces A – Z et AA - GG.

[6] La Requérante n'a produit aucun élément de preuve à l'appui de sa demande.

[7] Seule l'Opposante a produit un plaidoyer écrit. Une audience a eu lieu à laquelle seule l'Opposante était représentée.

#### Fardeau de preuve et dates pertinentes

[8] Le fardeau d'établir, selon la prépondérance des probabilités, que sa demande satisfait aux exigences de la Loi incombe à la Requérante. Toutefois, l'Opposante a le fardeau initial de produire une preuve suffisante pour établir la véracité des faits sur lesquels elle appuie chacun de ses motifs d'opposition [voir *John Labatt Limited c. Les Compagnies Molson Limitée* (1990), 30 CPR (3d) 293 (C.F. 1<sup>re</sup> inst.) à la page 298].

[9] Les dates pertinentes pour l'analyse des motifs d'opposition sont les suivantes :

- alinéas 38(2)(a)/30(e) – la date de production de la demande [voir *Georgia-Pacific Corp c. Scott Paper Ltd* (1984), 3 C.P.R. (3d) 469 à la page 475 (C.O.M.C.) et *Tower Conference Management Co c. Canadian Exhibition Management Inc* (1990), 28 C.P.R. (3d) 428 à 432 (C.O.M.C.)].
- alinéas 38(2)(b)/12(1)(e) – la date de ma décision [voir *Conseil canadien des ingénieurs c. Groupegénie Inc* (2009), 78 C.P.R. (4th) 126 (C.O.M.C.) et *Association olympique canadienne c. Olympus Optical Co* (1991), 38 C.P.R. (3d) 1 (C.A.F.)];
- alinéas 38(2)(c)/16(3)(a) et (c) – la date de production de la demande [voir paragraphe 16(3) de la Loi]; et
- alinéas 38(2)(d)/2 – la date de production de l'opposition [voir *Metro-Goldwyn-Mayer Inc c. Stargate Connections Inc* (2004), 34 C.P.R. (4th) 317 (C.F.)].

#### Remarques préliminaires

[10] Lors de l'audience, l'Opposante a porté à mon attention la décision *Pacific Carbon Trust Inc c. Carbon Trust* (2012), 102 C.P.R. (4th) 81 (C.O.M.C.) concernant une opposition entre les mêmes parties relativement à la marque de commerce FOOTPRINT LOGO.

[11] J'étais le membre de la Commission des oppositions des marques de commerce chargé d'émettre cette décision et je suis donc très familière avec le dossier. Je note que la preuve dans le présent dossier est très semblable à celle présentée dans l'opposition de FOOTPRINT LOGO. Cela étant dit, chaque cas doit être décidé selon son propre mérite.

## Non-conformité à l'alinéa 30(e) de la Loi

[12] L'Opposante n'a présenté aucune preuve en appui à ce motif d'opposition. Cependant l'Opposante soutient qu'elle n'avait pas à produire de preuve puisque les faits pertinents sont particulièrement connus de la Requérante et donc le défaut de la Requérante de produire une telle preuve devrait résulter en une conclusion défavorable pour la Requérante.

[13] En appui à cette soumission, l'Opposante s'est fondée sur *Greenspot Co J.B. Food Industries Inc* (1986), 13 C.P.R. (3d) 206 (C.O.M.C.) dans lequel le registraire a soutenu que l'opposante s'était acquittée de son fardeau relativement au motif d'opposition fondé sur l'alinéa 30(e) malgré le fait que l'opposante n'avait produit aucune preuve à l'appui. Dans ce cas, le registraire avait soutenu que seule la requérante aurait été convaincue de son intention d'employer la marque visée par la demande, elle a toutefois décidé de ne pas présenter une telle preuve et une inférence défavorable a été tirée. L'Opposante prétend que le présent cas est semblable à *Green Spot* en ce sens que la Requérante aurait très bien pu produire une preuve selon laquelle elle est une personne morale, mais elle a décidé de ne pas le faire. L'Opposante soutient qu'en l'absence de preuve suggérant qu'il en est autrement, il peut être inféré que The Carbon Trust est simplement un nom commercial.

[14] Lors de l'audience, l'Opposante a concédé que les faits dans *Green Spot* diffèrent des faits dans le cas présent; cependant, l'Opposante a soutenu qu'il était tout de même possible de faire une analogie puisque l'Opposante était d'avis qu'il viendrait pleinement à la connaissance de la Requérante de savoir s'il s'agissait ou non d'un nom commercial.

[15] Je ne suis pas d'accord avec l'Opposante. Je considère que le présent cas se distingue de celui de *Green Spot*. Je suis d'avis que bien que l'intention d'une requérante d'employer une marque de commerce constitue clairement un fait qui s'inscrirait dans la connaissance directe de la requérante uniquement, le statut de personne morale de la Requérante est quelque chose qui ne s'inscrit pas nécessairement exclusivement dans la connaissance de la Requérante. Le statut juridique de la Requérante est quelque chose qui serait accessible au public et qui aurait été facilement constatable par l'Opposante par exemple, en procédant à une recherche dans les dossiers d'entreprises.

[16] Compte tenu de ce qui précède, je rejette ce motif d'opposition compte tenu du fait que l'Opposante ne s'est pas acquittée de son fardeau de preuve.

Motif d'opposition fondé sur la non-enregistrabilité – alinéas 12(1)(e) et 9(1)(n)(iii) de la Loi

[17] M. MacDonald joint à son affidavit une copie de l'avis public donné en vertu de l'alinéa 9(1)(n)(iii) de l'adoption par l'Opposante de la marque officielle PACIFIC CARBON TRUST dans le *Journal des marques de commerce* le 14 juillet 2010 (pièce X).

[18] En vertu de l'alinéa 9(1)(n)(iii), le test consiste à déterminer si une personne, lors d'une première impression, connaissant uniquement la marque officielle de l'Opposante et ayant un souvenir confus de cette marque, serait susceptible d'être trompée ou confuse par la Marque. Il ne s'agit pas d'un test de comparaison directe et si, comme c'est le cas dans la présente opposition, les marques ne sont pas identiques, alors il faut tenir compte de la possibilité que la Marque ressemble tellement à la marque officielle de l'Opposante qu'on pourrait les confondre. Dans l'évaluation du degré de ressemblance en vertu de l'alinéa 9(1)(n)(iii), le test ne se limite pas à une comparaison visuelle. Il est également possible d'évaluer les facteurs précisés à l'alinéa 6(5)(e) de la Loi, notamment le degré de ressemblance entre les marques dans la présentation ou le son, ou dans les idées qu'elles suggèrent [voir *Techniquip Ltd c. Association olympique canadienne* (1998), 80 C.P.R. (3d) 225 à 230 (C.F.P.I.), *susm.* 3 C.P.R. (4th) 298 (C.A.F.); *Big Sisters Association of Ontario c. Les Grands Frères du Canada* (1999), 86 C.P.R. (3d) 504 (C.A.F.); *Hope International Development Agency c. Fondation Aga Khan Canada* (1996), 71 C.P.R. (3d) 407 à 413 (C.O.M.C.) à 413].

[19] L'Opposante prétend que les commentaires de la Cour Suprême du Canada dans *Masterpiece Inc c. Alavida Lifestyles Inc* (2011), 92 C.P.R. (4th) 361 (C.S.C.) sont pertinents à l'application de l'alinéa 6(5)(e) à un motif d'opposition fondé sur l'alinéa 9(1)(n)(iii) de la Loi. Je suis d'accord. Dans *Masterpiece* la Cour Suprême du Canada a déclaré que l'approche privilégiée pour comparer des marques est de commencer par déterminer s'il y a un aspect de la marque de commerce qui est particulièrement évident ou unique [voir *Masterpiece* au paragr. 64]. L'Opposante prétend que l'élément le plus évident de la Marque officielle de l'Opposante est l'expression CARBON TRUST. Je suis d'accord. L'élément supplémentaire, PACIFIC, en tant que terme géographique, agit simplement comme qualificatif pour l'élément

évident/unique CARBON TRUST. L'élément le plus évident de la Marque officielle de l'Opposante est donc identique à l'intégralité de la Marque.

[20] Les marques des parties partagent donc une similitude significative dans la présentation ou le son, ou dans les idées qu'elles suggèrent.

[21] Compte tenu de tout ce qui précède, en particulier des similitudes significatives dans la présentation ou le son, ou dans les idées suggérées en raison de l'inclusion de l'élément dominant CARBON TRUST dans les marques des deux parties, je ne suis pas persuadée que la Requérante s'est acquittée de son fardeau d'établir que la Marque ne ressemble pas à la marque officielle de l'Opposante au point d'entraîner de la confusion.

[22] Compte tenu de ce qui précède, le motif d'opposition fondé sur les alinéas 12(1)(e) et 9(1)(n)(iii) de la Loi est accueilli.

#### Motifs d'opposition fondés sur l'absence de droit – alinéas 16(3)(a) et (c) de la Loi

[23] Je note que malgré le fait que la Requérante ait inclus un emploi à l'étranger et une demande d'enregistrement, l'Opposante n'a présenté aucun motif d'opposition fondé sur l'absence de droit en vertu du paragraphe 16(2) de la Loi.

[24] Pour s'acquitter de sa charge de preuve pour chacun de ces deux motifs d'opposition fondés sur l'absence de droit, l'Opposante doit déterminer que la marque de commerce PACIFIC CARBON TRUST, et/ou qu'au moins un des noms commerciaux Pacific Carbon Trust/Pacific Carbon Trust Inc., respectivement, ont été employés avant la date de production de la demande pour la Marque (22 septembre 2008) et n'avaient pas été abandonnés à la date de publication de la demande d'enregistrement de la Marque (28 avril 2010) [paragraphe 16(5) de la Loi].

[25] M. MacDonald déclare que l'Opposante est une société d'État qui a été incorporée le 14 mars 2008 pour acheter des crédits d'émission de carbone au nom d'entités du secteur public et privé dans la province de la Colombie-Britannique (C.-B.) qui désirent échanger leurs émissions de gaz à effet de serre en vue d'atteindre leurs objectifs de réduction de carbone. M. MacDonald déclare que l'Opposante est la propriété d'un actionnaire unique de qui elle relève, notamment le ministre des Finances de la C.-B. M. MacDonald explique que l'Opposante a été

formée dans le cadre du Plan d'action sur le climat de la C.-B. qui, selon lui, est la « feuille de route pour une économie verte » de la C.-B. et qui a pour but de réduire les émissions de gaz à effet de serre en C.-B. de 33 % par rapport aux émissions de 2007 d'ici 2020. M. MacDonald affirme qu'en vertu de la *Greenhouse Gas Reduction Targets Act* et de ses règlements connexes, l'Opposante est le véhicule exclusif permettant de fournir des crédits au secteur public de la C.-B. dans le cadre de l'engagement du gouvernement provincial à devenir carbo-neutre.

[26] M. MacDonald déclare que l'Opposante achète des crédits de carbone au nom des entités du secteur public et privé en C.-B. qui désirent échanger leurs émissions de gaz à effet de serre ou atteindre leurs objectifs en matière de réduction des émissions. M. MacDonald explique qu'un échange représente une réduction ou un retrait d'émissions de gaz à effet de serre dans l'atmosphère et se mesure en tonnes ou en équivalent de dioxyde de carbone (équivalent-CO<sub>2</sub>). M. MacDonald explique que les échanges ou les économies en carbone sont générés à partir des changements apportés par les secteurs public et privé pour éviter ou absorber le CO<sub>2</sub> ou tout autre gaz à effet de serre principal. M. MacDonald déclare que règle générale, ces activités de réduction des gaz à effet de serre se classent dans l'une des trois catégories suivantes :

- adoption d'un carburant à plus faible teneur en carbone (p. ex., remplacer le pétrole par le gaz naturel);
- efficacité énergétique (p. ex., installer une technologie industrielle permettant de réduire la consommation d'énergie);
- séquestration de carbone (p. ex., stockage du CO<sub>2</sub> dans les arbres ou capture et séquestration à partir des émissions industrielles).

[27] M. MacDonald déclare que le prix lié aux échanges permet de financer l'innovation en vue de réduire les émissions de gaz à effet de serre.

[28] M. MacDonald déclare que l'Opposante prévoit obtenir jusqu'à un million de tonnes de crédits de carbone annuellement en vue d'appuyer l'engagement du gouvernement de la C.-B. à devenir carbo-neutre.

[29] M. MacDonald déclare que l'Opposante, agissant au nom de la C.-B., achète des crédits de carbone de projets situés en C.-B. qui respectent les critères d'admissibilité déterminés par le règlement *Emission Offsets Regulations* du ministère de l'environnement, dont copie est jointe à l'affidavit de M. MacDonald (pièce B).

[30] M. MacDonald fournit des exemples de projets auxquels l'Opposante a participé. À titre d'exemple, M. MacDonald déclare que l'Opposante a reçu le mandat d'acheter des crédits de carbone générés par un projet de serre à Abbotsford, C.-B. Je note que M. MacDonald n'a pas fourni la date à laquelle l'Opposante a débuté ce projet et je ne peux donc qu'inférer que l'Opposante participait au projet à la date à laquelle M. MacDonald a souscrit son affidavit, c'est-à-dire en mars 2011.

[31] M. MacDonald déclare que le projet de serre d'Abbotsford est l'un des 15 projets auxquels l'Opposante a participé en C.-B. et qui totalisent des réductions de plus de 300 000 tonnes d'émissions de gaz à effet de serre sur cinq ans. M. MacDonald déclare que l'Opposante a également signé un grand nombre d'accords initiaux et négocie ou évalue une grande variété de nouveaux projets dans divers secteurs économiques de la C.-B. Plus particulièrement, M. MacDonald déclare que l'Opposante a signé une lettre d'entente avec une entreprise de pâtes et papiers pour un projet de crédits de carbone s'échelonnant sur plusieurs années qui, selon lui, générera des réductions pouvant atteindre jusqu'à 80 000 tonnes d'équivalent-CO<sub>2</sub>. M. MacDonald joint à son affidavit des documents imprimés à partir du site Web de l'Opposante qui énumèrent les projets de l'Opposante dans le secteur privé (pièce C). Je note que la marque de commerce et le nom commercial PACIFIC CARBON TRUST de l'Opposante apparaissent sur le site Web de l'Opposante. Encore ici, je note que M. MacDonald n'a fourni aucune date de début de ces projets et je ne peux qu'inférer qu'au mieux, ils avaient débuté à la date à laquelle il a souscrit son affidavit, c'est-à-dire en mars 2011.

[32] M. MacDonald déclare que l'Opposante possède également une série de marques figuratives qui incorporent les mots PACIFIC CARBON TRUST avec les mots Carbon Neutral Company, Carbon Neutral Vehicle, Carbon Neutral Event ou Carbon Neutral Flight, respectivement, avec une caractéristique de design. L'Opposante permet à des tierces parties d'employer ces marques lorsque des critères spécifiques sont respectés, suggérant que ce sont en fait des marques de certification. M. MacDonald fournit une photographie démontrant l'une de ces marques affichée sur une fourgonnette de livraison où une tierce partie avait obtenu la permission par l'Opposante (pièce E). La photographie ne comporte aucune date et je ne peux donc qu'inférer qu'elle correspond à la date à laquelle M. MacDonald a souscrit son affidavit, c'est-à-dire en mars 2011, et qu'ainsi, cette date est postérieure à la date pertinente. L'Opposante

fournit également des documents imprimés à partir du site Web de Helijet International Inc. (Helijet), un service d'hélicoptères pour passagers (pièce F). M. MacDonald déclare que les aéronefs de Helijet affichent la marque « Carbon Neutral Flight » et le site Web de Helijet, imprimé le 3 mars 2011, affiche la marque de commerce/le nom commercial PACIFIC CARBON TRUST de l'Opposante (pièce F).

[33] La preuve de l'Opposante ne permet pas d'établir l'emploi de la marque de commerce PACIFIC CARBON TRUST en vertu du paragraphe 4(2) de la Loi avant la date de production de la demande. C'est pourquoi le motif d'opposition fondé sur l'alinéa 16(3)(a) de la Loi est rejeté car l'Opposante ne s'est pas acquittée de sa charge de preuve.

[34] En ce qui concerne le motif d'opposition fondé sur l'alinéa 16(3)(c) de la Loi, je suis convaincue, pour les raisons suivantes, de l'existence de preuves dont les dates précèdent la date pertinente qui démontrent l'emploi du nom commercial Pacific Carbon Trust.

[35] L'affidavit de M. MacDonald établit que l'Opposante a émis publiquement une « Demande d'information (DI) pour crédits de gaz à effet de serre en juillet 2008. M. MacDonald explique que le but premier de la DI était « d'obtenir des renseignements des parties intéressées pour la fourniture de crédits de gaz à effet de serre se qualifiant en vue de répondre aux paramètres décrits dans la DI afin d'aider l'Opposante dans le cadre de son futur processus d'approvisionnement ». M. MacDonald joint à son affidavit une copie de la DI dans laquelle l'Opposante est mentionnée comme étant Pacific Carbon Trust (pièce U). Je suis disposée à accepter cette pièce comme preuve établissant que l'Opposante avait commencé ses activités en juillet 2008 et qu'elle faisait affaire sous le nom commercial Pacific Carbon Trust.

[36] L'affidavit de M. MacDonald établit également que l'Opposante offrait ses services de crédits de carbone en juillet 2008 sous le nom commercial Pacific Carbon Trust. M. MacDonald déclare plus particulièrement qu'il incombait à l'Opposante de compenser les émissions attribuables aux déplacements d'environ 800 délégués qui avaient participé au 18<sup>e</sup> sommet annuel Pacific Northwest Economic Region qui avait lieu en C.-B. du 20 au 24 juillet 2008. M. MacDonald joint à son affidavit un communiqué de presse daté du 21 juillet 2008 et décrivant ces compensations (pièce V). Je note que l'Opposante est mentionnée dans le communiqué de presse par le nom commercial Pacific Carbon Trust. M. MacDonald déclare que pendant le

sommet, le ministre de l'Environnement, M. Penner, a donné une présentation sur le « Plan d'action sur le climat – C.-B. » dans lequel on mentionne l'Opposante (pièce W) par le nom commercial Pacific Carbon Trust.

[37] Je suis disposée à accepter le communiqué de presse et la présentation du ministre comme appuyant la déclaration soumise par M. MacDonald selon laquelle l'Opposante était chargée de compenser les émissions attribuables aux déplacements pour se rendre au sommet en juillet 2008. Lorsque considérée en association avec la preuve dans son ensemble, j'accueille cette preuve comme appuyant la conclusion que l'Opposante avait commencé à offrir ses services de crédits de carbone en juillet 2008 et faisait affaire sous le nom commercial Pacific Carbon Trust.

[38] L'Opposante prétend que cette preuve appuie la conclusion selon laquelle l'Opposante utilisait la marque de commerce PACIFIC CARBON TRUST à la date pertinente. Cependant, l'Opposante n'a pu me montrer aucune preuve au dossier affichant clairement la marque de commerce PACIFIC CARBON TRUST comme étant affichée dans le cadre de la réalisation des services de l'Opposante ou dans ses publicités, en vertu du paragraphe 4(2) de la Loi. Mes conclusions précédentes concernant le défaut par l'Opposante de s'acquitter de sa charge de preuve en vertu de l'alinéa 16(3)(a) de la Loi demeurent applicables.

[39] Comme indiqué précédemment, je suis convaincue que l'Opposante a établi l'emploi du nom commercial Pacific Carbon Trust au Canada avant la date de production de la demande pour la Marque. Je suis également convaincue que la preuve suivante démontre l'emploi du nom commercial Pacific Carbon Trust au Canada et en établit le non-abandon à la date de publication de la demande pour la Marque (28 avril 2010) :

- copies de présentations de l'entreprise données par l'Opposante à des groupes d'affaires qui sont intéressés à s'engager avec l'Opposante aux fins d'achat et de vente de crédits de carbone – du 14 octobre 2009 au 28 mai 2010 (affidavit MacDonald, pièce H). Les dates des présentations, soit le 14 octobre 2009 et le 17 novembre 2009, précèdent la date de publication;
- documents imprimés à partir du site Web de l'Opposante le 23 juin 2010 et le 7 juillet 2009 (pièces I, J, K), la date des imprimés du 7 juillet 2009 précède la date de publication;

- Les plans de service de l'Opposante datés de février 2009 (couvrant 2009/2010 – 2011/2012) et du 15 janvier 2011 (couvrant 2011/2012 – 2013/2014) (pièce R). La date du plan de service de février 2009 précède la date de publication; et
- Bulletins d'information concernant les activités de l'Opposante (mars, avril, juillet 2009; juin, juillet, septembre, octobre, novembre 2010; et janvier, février 2011) (pièce S). Les dates des bulletins d'information de mars, avril, juillet et novembre 2009 précèdent toutes la date de publication.

[40] Compte tenu de ce qui précède, je suis convaincue que l'Opposante s'est acquittée de sa charge de preuve en vertu de l'alinéa 16(3)(c) de la Loi pour le nom commercial Pacific Carbon Trust. Je note que la marque de commerce revendiquée par l'Opposante est la même que la marque de commerce alléguée et par conséquent, même si j'erre en déclarant que l'Opposante ne s'est pas acquittée de son fardeau de preuve en ce qui concerne la marque de commerce, la même analyse en matière de confusion s'appliquerait.

[41] Je dois maintenant examiner si la Requérante s'est acquittée de son fardeau. Plus spécifiquement, le fardeau d'établir, selon la prépondérance des probabilités, qu'il n'y a aucune probabilité de confusion entre la Marque et le nom commercial Pacific Carbon Trust de l'Opposante incombe à la Requérante.

[42] Le test en matière de confusion est celui de la première impression et du souvenir imparfait. Selon le paragraphe 6(2) de la Loi, 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 marchandises liées à ces marques de commerce sont fabriquées, vendues, données à bail ou louées, ou que les services liés à ces marques sont loués ou exécutés, par la même personne, que ces marchandises ou ces services soient ou non de la même catégorie générale.

[43] Lorsqu'il applique le test en matière de confusion, le registraire doit tenir compte de toutes les circonstances de l'espèce, y compris celles qui sont précisées au paragraphe 6(5) de la Loi, à savoir : a) le caractère distinctif inhérent des marques de commerce et la mesure dans laquelle elles sont devenues connues; b) la période pendant laquelle les marques de commerce ont été en usage; c) le genre de marchandises, services ou entreprises; d) la nature du commerce; e) le degré de ressemblance entre les marques de commerce dans la présentation ou le son, ou

dans les idées qu'elles suggèrent. Il n'est pas nécessaire d'attribuer le même poids à chaque critère [voir, en général, *Mattel, Inc. c. 3894207 Canada Inc.* [2006 SCC 22 \(CanLII\)](#), (2006), 49 C.P.R. (4th) 321 (C.S.C.); *Masterpiece Inc. c. Alavida Lifestyles Inc.* (2011), 92 C.P.R. (4th) 361 (C.S.C.)].

[44] Récemment, dans *Masterpiece*, la Cour Suprême du Canada a discuté de l'importance du facteur de l'alinéa 6(5)(e) pour mener une analyse de la probabilité de confusion entre les marques des parties en vertu de l'article 6 de la Loi (voir paragr. 49) :

...le degré de ressemblance, bien qu'étant le dernier critère énuméré au paragraphe 6(5) de la loi, est celui qui est souvent susceptible d'avoir le plus d'incidences sur l'analyse en matière de confusion ... si les marques ou les noms ne se ressemblent pas, il est peu probable que même une grande incidence des autres critères entraînerait une probabilité de confusion. Les autres critères deviennent importants seulement lorsque les marques sont déclarées identiques ou très similaires... Par conséquent, il a été suggéré qu'une considération de ressemblance est là où la plupart des analyses en matière de confusion devraient débiter ... [l'accent est le mien]

[45] Dans les circonstances du présent cas, je considère approprié d'analyser le degré de ressemblance entre les marques des parties en premier lieu.

*Alinéa 6(5)(e) – le degré de ressemblance entre la marque de commerce et le nom commercial dans la présentation ou le son, ou dans les idées qu'ils suggèrent*

[46] Je m'appuie sur ma discussion concernant les critères de l'alinéa 6(5)(e) ci-dessus dans l'analyse du motif d'opposition fondé sur le paragraphe 9(1)(n)(iii) de la Loi dans laquelle j'ai conclu que la Marque partage un degré élevé de ressemblance avec la Marque officielle PACIFIC CARBON TRUST de l'Opposante, qui est identique au nom commercial Pacific Carbon Trust de l'Opposante. En conséquence, ce critère favorise grandement l'Opposante.

[47] Ayant conclu que la Marque et le nom commercial Pacific Carbon Trust de l'Opposante sont très similaires, je dois maintenant évaluer le reste des circonstances pertinentes en l'espèce afin de déterminer si l'un ou l'autre de ces autres critères revêt une importance suffisante pour renverser la prépondérance des probabilités en faveur de la Requérante [voir *Masterpiece, supra* au paragr. 49].

*Alinéa 6(5)(a) – le caractère distinctif inhérent de la marque de commerce et du nom commercial et la mesure dans laquelle ils sont devenus connus*

[48] L'Opposante soutient que les marques des parties sont formées de mots réguliers de la langue anglaise et que par conséquent, chacune possède un degré modéré de caractère distinctif inhérent. L'Opposante concède que le mot PACIFIC, en tant que terme géographique, n'ajoute pas grand-chose au caractère distinctif inhérent du nom commercial Pacific Carbon Trust de l'Opposante.

[49] Je suis d'avis que les marques des deux parties suggèrent les activités de gestion du carbone et de protection de l'environnement des parties. De plus, je conclus que le terme PACIFIC suggère le lieu géographique de l'Opposante.

[50] Compte tenu de ce qui précède, j'évalue le caractère distinctif inhérent de la Marque et du nom commercial de l'Opposante comme étant essentiellement le même.

[51] La force d'une marque de commerce ou d'un nom commercial peut être accrue en les faisant connaître au Canada grâce à la promotion ou à l'emploi. Je vais maintenant évaluer la mesure dans laquelle la Marque et le nom commercial de l'Opposante sont devenus connus au Canada.

[52] La demande d'enregistrement de la Marque est fondée sur un emploi proposé et un emploi au Royaume Uni et sur l'enregistrement à l'OHIM (UE) et la Requérante n'a produit aucune preuve d'emploi de la Marque. Par conséquent, je ne peux que conclure que la Marque n'est devenue connue dans aucune mesure.

[53] La nature des activités de l'Opposante est telle que les méthodes traditionnelles permettant de quantifier la mesure dans laquelle une marque est devenue connue pourraient ne pas s'appliquer (c.-à-d. factures, chiffres de ventes, etc.). Pour ce faire, l'Opposante a fourni des preuves qui, selon moi, lorsqu'évaluées en liaison avec la preuve dans son ensemble, démontrent que certains individus et certaines organisations en C.-B. sont familières avec l'Opposante du nom de Pacific Carbon Trust. Notamment,

- Copie du rapport du Secrétariat des mesures sur le climat du ministère de l'environnement de la province de la Colombie-Britannique accessible au public

daté de 2008 mais mis à la disposition du public le 30 juin 2009 et intitulé « *Getting to Carbon Neutral* » dans lequel les avantages de la neutralité en carbone et le plan d'action en vue d'atteindre une telle neutralité sont décrits. On fait mention de l'Opposante dans le rapport (pages 23-24) (pièce P);

- Copie du discours du trône, Ouverture de la quatrième session du trente-huitième Parlement, datée du 12 février 2008, discours dans lequel l'Honorable Steven L. Point, lieutenant gouverneur, mentionne le nom de l'Opposante en décrivant les initiatives en matière d'énergie verte en C.-B. (pièce Q, p. 17);

[54] M. MacDonald fournit d'autres exemples (pièces O, Y, Z, AA, BB, CC, DD, EE, FF et GG); cependant, ces pièces sont toutes datées après la date pertinente et l'Opposante ne peut s'y fier pour l'aider à établir une réputation pour le nom commercial de l'Opposante à la date pertinente.

[55] Compte tenu de ce qui précède, je suis disposée à accepter que l'Opposante a établi une certaine réputation pour le nom commercial Pacific Carbon Trust à la date pertinente mais que cette réputation se limiterait à la province de la C.-B.

*Section 6(5)(b) – la période pendant laquelle chaque marque a été en usage*

[56] Comme déclaré ci-dessus dans l'analyse du facteur de l'alinéa 6(5)(a), la Requérante n'a établi aucun emploi de la Marque.

[57] Comme discuté plus en détails ci-dessus dans l'analyse du facteur de l'alinéa 6(5)(a), l'Opposante a établi l'emploi du nom commercial Pacific Carbon Trust depuis approximativement juillet 2008.

*Alinéas 6(5)(c) et (d) – le genre de marchandises, services ou entreprises et la nature du commerce*

[58] L'Opposante a la responsabilité d'organiser des crédits de carbone pour aider les entreprises du secteur public et privé en C.-B. à atteindre une neutralité en carbone. L'Opposante permet également aux entreprises d'utiliser des marques qui incorporent les mots Pacific Carbon Trust lorsque ces entreprises respectent les normes de certification déterminées par l'Opposante. L'Opposante s'adonne également à des activités commerciales, des politiques, des pratiques, de l'information en communications et administrative dans le domaine de la gestion du carbone et

de la protection de l'environnement. Plus spécifiquement, l'Opposante offre les services supplémentaires suivants :

- services de développement des affaires et du marché, notamment travailler avec l'industrie pour renseigner les clients sur les réductions d'émissions et les crédits de carbone et gestion des activités d'enseignement et de sensibilisation à travers les secteurs industriels pour aider les organisations à se renseigner sur le développement des crédits de carbone et les occasions dans leurs secteurs;
- services de mise au point de portefeuilles, notamment gestion d'une stratégie de gestion des risques élaborée pour diversifier la fourniture de crédits de carbone;
- services liés aux politiques et aux pratiques, notamment élaboration de politiques et de pratiques en lien avec les activités financières, administratives, de technologies de l'information et autres activités d'entreprises;
- gestion des connaissances et services de recherche, notamment surveillance et distribution de l'information en lien avec les marchés du carbone et l'élaboration de politiques sur le carbone à travers l'Amérique du Nord;
- services de communications et de distribution de l'information, notamment gestion d'un site Web pour fournir de l'information aux clients, aux fournisseurs, aux partenaires et à bon nombre d'autres intervenants, élaboration et distribution de communiqués de presse, de brochures, de bulletins, de rapports d'entreprises, de présentations et d'autre information sur l'industrie.

[59] La Requérante n'a produit aucune preuve d'emploi de la Marque afin de fournir des renseignements sur la nature du commerce de la Requérante; cependant, je note que la plupart des Services concernent des enjeux environnementaux dans le domaine de la gestion du carbone.

[60] Les services des parties partagent donc un lien très étroit et un important degré de similitude car les parties œuvrent toutes deux dans le domaine de l'éducation environnementale et des émissions de carbone.

[61] En raison de la similarité dans la nature des services des parties et en l'absence de preuve concernant la nature du commerce de la Requérante, je conclus que les voies commerciales des parties pourraient également se chevaucher.

*Autres circonstances de l'espèce*

[62] À l'audience, l'Opposante a soutenu que comme l'Opposante est la seule partie à avoir produit des preuves dans le présent dossier et comme la Requérante est une entité étrangère, les consommateurs au Canada supposeraient, à la vue de la Marque, que le Fonds du carbone dont il est fait mention est celui de l'Opposante ou que les services de la Requérante sont en quelque sorte liés à l'Opposante ou qu'il y a une association avec l'Opposante.

[63] Je n'ai pas besoin de tenir compte de cette autre circonstance de l'espèce pour être en faveur de l'Opposante.

### *Conclusion*

[64] L'enjeu de ce motif d'opposition consiste à déterminer si un consommateur qui a un souvenir vague et imparfait du nom commercial Pacific Carbon Trust de l'Opposante sera susceptible, à la vue de la Marque, de penser que les services partagent une source commune. Je ne peux répondre à cette question par la négative. À cette fin, je note qu'il est extrêmement pertinent que la nature des services et les voies commerciales des parties partagent des similitudes en raison du fait que les deux parties œuvrent dans l'industrie des émissions de carbone.

[65] Compte tenu de ce qui précède, et ayant tenu compte de toutes les autres circonstances de l'espèce basées sur la première impression et le souvenir imparfait, en particulier les importantes similitudes entre la Marque et le nom commercial de l'Opposante dans la présentation ou le son et dans les idées qu'ils suggèrent, je ne suis pas convaincue que la Requérante s'est acquittée de son fardeau d'établir, selon la prépondérance des probabilités, qu'il n'existe aucune probabilité raisonnable de confusion entre la Marque et le nom commercial Pacific Carbon Trust de l'Opposante. Par conséquent, le motif d'opposition fondé sur l'alinéa 16(3)(c) de la Loi est également accueilli dans la mesure où il est fondé sur le nom commercial Pacific Carbon Trust.

### Motif d'opposition fondé sur l'alinéa 38(2)(d)

[66] Pour s'acquitter du fardeau initial afférent à ce motif d'opposition, l'Opposante doit établir qu'au moins un des noms commerciaux Pacific Carbon Trust/Pacific Carbon Trust Inc. ou marque de commerce PACIFIC CARBON TRUST de l'Opposante a acquis une certaine

notoriété au Canada en date du 2 septembre 2010 [voir *Bojangles' International LLC c. Bojangles Café Ltd* (2006), 48 CPR (4th) 427 (C.F.) et *Motel 6, Inc c. No. 6 Motel Ltd* (1981), 56 CPR (2d) 44 (C.F. 1<sup>re</sup> inst.)]. Comme il est indiqué dans *Bojangles* au para. 34 :

Une marque doit être suffisamment connue pour annuler le caractère distinctif d'une autre marque, et sa réputation au Canada doit être substantielle, significative ou suffisante.

[67] Comme discuté ci-dessus dans l'analyse du facteur de l'alinéa 6(5)(a), la nature du commerce de l'Opposante est telle que les types de documents traditionnels qui sont fournis comme preuve pour appuyer la réputation d'une marque (c.-à-d. factures, chiffres de ventes, etc.) pourraient ne pas s'appliquer. En plus de la preuve discutée ci-dessus dans le motif d'opposition fondé sur l'absence de droit, l'Opposante peut s'appuyer sur les preuves supplémentaires suivantes, dont les dates précèdent la date pertinente pour ce motif d'opposition :

- Imprimé du site Web d'Offsetters Clean Technology Inc. avec qui l'Opposante a signé une entente en avril 2009 pour acheter des crédits d'émissions de haute qualité en vue de réagir aux changements climatiques en C.-B. (pièce DD). Le site Web a été imprimé le 3 mars 2011 mais publie un communiqué de presse d'avril 2009 et est présenté pour appuyer la déclaration soumise par M. MacDonald selon laquelle l'Opposante a signé une entente avec l'organisation en avril 2009;
- Imprimés du site Web du Centre pour l'environnement de l'Université de Toronto ainsi que d'une publicité promotionnelle (pièce FF). L'Opposante se joint à l'Université de Toronto pour présenter un atelier sur le financement du carbone qui permet aux étudiants d'obtenir le certificat « *Certificate of Achievement: Carbon Finance* ». L'atelier a été donné en novembre 2009 et novembre 2010. La date de l'atelier de novembre 2009 précède la date pertinente.
- Imprimé du site Web de Pricewaterhouse Coopers décrivant la conférence *Global Forest & Paper Industry Conference* qui a eu lieu le 11 mai 2010 et qui était commanditée par l'Opposante (pièce GG).

[68] À l'exception du site Web du Centre pour l'environnement de l'Université de Toronto décrit ci-dessus, la preuve appuie la conclusion selon laquelle la réputation de l'Opposante se limitait à la province de la C.-B.

[69] Dans des cas où la réputation se limite à une région géographique spécifique au Canada, le seuil permettant d'établir une réputation peut être plus élevé. À ce sujet, je me reporte à la première partie du paragraphe 33 de *Bojangles*, tel que reproduit ci-dessous (l'emphase est la mienne) :

[33] Les propositions suivantes résument la jurisprudence pertinente sur le caractère distinctif lorsqu'il y a allégation selon laquelle la réputation d'une marque rend nul le caractère distinctif d'une autre marque, conformément à l'article 2 et au para.

38(2)(d) de la Loi :

- Le fardeau de preuve repose sur la partie qui allègue que la réputation de sa marque empêche la marque de l'autre partie d'être distinctive;
- Cependant, la requérante qui fait une demande d'enregistrement de la marque a tout de même le fardeau de prouver que sa marque est distinctive;
- Une marque devrait être suffisamment connue au Canada pour annuler le caractère distinctif d'une autre marque;
- Autrement, une marque pourrait annuler le caractère distinctif d'une autre marque si elle est bien connue dans une région spécifique du Canada;
- Un propriétaire étranger d'une marque de commerce ne peut tout simplement alléguer que sa marque de commerce est connue au Canada; il doit plutôt présenter une preuve évidente en ce sens;
- La réputation de la marque peut être prouvée de diverses façons et elle ne se limite pas aux moyens particuliers énumérés à l'article 5 de la Loi; il incombe au décideur de soupeser la preuve au cas par cas.

[70] Comme mentionné au quatrième tiret ci-dessus, lorsque la réputation d'une opposante se limite à une région spécifique au Canada, l'opposante peut s'acquitter de son fardeau initial de preuve si au moins un de ses noms commerciaux et/ou marques de commerce est bien connu dans cette région spécifique. Toutefois, la preuve dont je dispose ne me permet pas de conclure que les marques de commerce de l'Opposante étaient bien connues en C.-B. Il semble plutôt que seul un petit groupe spécifique en C.-B. connaissait l'Opposante. Même si je décidais d'accepter le site Web de l'Université de Toronto comme prouvant une réputation de l'Opposante qui va au-delà de la C.-B., je ne suis pas convaincue que la réputation du nom commercial Pacific Carbon Trust était importante ou suffisante à la date pertinente. En conséquence, je conclus que l'Opposante ne s'est pas acquittée de son fardeau initial et je rejette donc le motif d'opposition fondé sur le caractère distinctif.

### Décision

[71] En vertu des pouvoirs qui m'ont été délégués en application du paragraphe 63(3) de la Loi, je repousse la demande en application du paragraphe 38(8) de la Loi.

---

Andrea Flewelling  
Membre  
Commission des oppositions des marques de commerce  
Office de la propriété intellectuelle du Canada

Traduction certifiée conforme  
Nathalie Côté, trad.a.