



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

Référence : 2014 COMC 78
Date de la décision : 2014-04-03
TRADUCTION

**DANS L'AFFAIRE DE L'OPPOSITION
produite par Chicago Climate Exchange
Inc. à l'encontre de la demande
d'enregistrement n° 1,312,728 pour la
marque de commerce MONTREAL
GREEN EXCHANGE au nom de Bourse
de Montréal Inc.**

[1] Le 11 août 2006, Bourse de Montréal Inc. (la Requérante) a produit une demande d'enregistrement pour la marque de commerce MONTREAL GREEN EXCHANGE (la Marque) en liaison avec les services [TRADUCTION] « exploitation d'un marché pour l'échange de produits environnementaux et/ou d'instruments liés à l'environnement et au climat, nommément mais sans s'y limiter, aux gaz à effet de serre, au dioxyde de soufre, aux conditions météorologiques ou à l'eau » fondée sur un emploi projeté au Canada.

[2] La Requérante se désiste du droit à l'usage exclusif des mots « Montreal », « Green » et « Exchange » en dehors de la Marque.

[3] La demande a été annoncée aux fins d'opposition dans le *Journal des marques de commerce* du 9 juillet 2008.

[4] Le 9 décembre 2008, Chicago Climate Exchange Inc. (l'Opposante) a produit une déclaration d'opposition. Les motifs d'opposition peuvent être résumés comme suit :

- aux termes des articles 38(2)*b*) et 12(1)*d*) de la *Loi sur les marques de commerce*, LRC 1985, ch. T-13 (la Loi), la Marque créée de la confusion avec les marques de commerce déposées MONTREAL CLIMATE EXCHANGE (LMC729,552) et MARCHÉ CLIMATIQUE DE MONTRÉAL (LMC729,186) de l'Opposante (les Marques de l'Opposante), toutes deux enregistrées en liaison avec les services suivants :

[TRADUCTION]

services de bourse de marchandises, nommément services d'échange d'émissions de dioxyde de carbone et d'autres gaz à effet de serre qui facilitent le commerce ou la vente de quotas et de crédits compensatoires d'émissions de dioxyde de carbone et d'autres gaz à effet de serre entre entreprises et autres participants du marché (les Services de l'Opposante);

- aux termes des articles 38(2)*c*) et 16(3)*a*) de la Loi, la Requérante n'a pas droit à l'enregistrement de la Marque parce que, à la date de production de la demande et à toutes les autres dates pertinentes, la Marque créait de la confusion avec les Marques de l'Opposante, lesquelles ont été employées et/ou révélées au Canada par l'Opposante ou une licenciée de l'Opposante antérieurement à la date de production de la demande, en liaison avec les Services de l'Opposante ou des services similaires – et n'avaient pas été abandonnées à la date d'annonce ou autrement;
- aux termes des articles 38(2)*c*) et 16(3)*b*) de la Loi, la Requérante n'a pas droit à l'enregistrement de la Marque parce que la Marque créée de la confusion avec les Marques de l'Opposante à l'égard desquelles des demandes d'enregistrement ont été produites avant la date de production de la présente demande et étaient toujours en instance à la date d'annonce (demandes n^{os} 1,278,088 et 1,285,927);
- aux termes des articles 38(2)*a*) et 30*i*) de la Loi, malgré que la Requérante affirme dans la demande être convaincue d'avoir droit d'employer la Marque au Canada en liaison avec les Services, la Requérante ne pouvait pas être ainsi convaincue parce que la Requérante savait ou aurait dû savoir que la Marque créait de la confusion avec les Marques de l'Opposante et parce qu'un contrat interdisait à la Requérante d'employer/de faire enregistrer la Marque au Canada;
- aux termes des articles 38(2)*d*) et 2 de la Loi, la Marque n'est pas et ne peut pas être distinctive parce qu'elle ne distingue pas véritablement les Services des Services de l'Opposante annoncés et exécutés au Canada en liaison avec les Marques de l'Opposante, et qu'elle n'est pas adaptée ni apte à les distinguer ainsi.

[5] La Requérante a produit et signifié une contre-déclaration dans laquelle elle nie les allégations de l'Opposante.

[6] Au soutien de son opposition, l'Opposante a produit des copies certifiées des certificats d'enregistrement de ses marques de commerce MONTREAL CLIMATE EXCHANGE (LMC729,552) et MARCHÉ CLIMATIQUE DE MONTRÉAL (LMC729,186).

[7] Au soutien de sa demande, la Requérente a produit un affidavit de François Gilbert, vice-président aux affaires juridiques pour la Requérente, ainsi que des copies certifiées des enregistrements suivants détenus par la Requérente:

- BOURSE DE MONTREAL & Dessin (LMC468,712);
- BOURSE DE MONTREAL & Dessin (LMC468,873);
- BOURSE DE MONTREAL & Dessin (LMC702,729);
- MONTREAL EXCHANGE & Design (LMC468,652);
- MONTREAL EXCHANGE & Design (LMC469,251); et
- MONTREAL EXCHANGE & Design (LMC702,730).

[8] Seule la Requérente a produit un plaidoyer écrit; aucune audience n'a été tenue.

Fardeau de preuve et dates pertinentes

[9] C'est à la Requérente qu'incombe le fardeau ultime de démontrer, selon la prépondérance des probabilités, que sa demande est conforme aux exigences de la Loi. L'Opposante a toutefois le fardeau initial de présenter une preuve admissible suffisante pour permettre de conclure raisonnablement à l'existence des faits allégués à l'appui de chacun des motifs d'opposition [voir *John Labatt Limited c. The Molson Companies Limited*, 30 CPR (3d) 293 (CF 1^{re} inst.), p. 298].

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

- articles 38(2)a)/30 - la date de production de la demande [voir *Georgia-Pacific Corp c. Scott Paper Ltd.*, (1984), 3 CPR (3d) 469, p. 475 (COMC) et *Tower Conference Management Co c. Canadian Exhibition Management Inc* (1990), 28 CPR (3d) 428, p. 432 (COMC)];
- articles 38(2)b)/12(1)d) – la date de ma décision [voir *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)c)/16(3) – la date de production de la demande [voir l'article 16(3) de la Loi]; et
- articles 38(2)d)/2 – la date de production de la déclaration d'opposition [voir *Metro-Goldwyn-Mayer Inc. c. Stargate Connections Inc* (2004) 34 CPR (4th) 317 (CF)].

Rejet sommaire de certains motifs d'opposition

Non-conformité à l'article 30i) de la Loi

[11] Tel qu'il est plaidé, le motif d'opposition fondé sur l'article 30i) comporte deux volets : le premier repose sur une allégation selon laquelle la Requérante connaissait l'existence des marques de commerce de l'Opposante avec lesquelles, selon l'Opposante, la Marque créerait de la confusion, et le second sur une allégation selon laquelle un contrat interdisait à la Requérante d'employer/de faire enregistrer la Marque au Canada.

[12] Relativement au premier volet de ce motif d'opposition, je souligne que lorsque le requérant a fourni la déclaration exigée par l'article 30i), un motif fondé sur l'article 30i) ne devrait être accueilli que dans des cas exceptionnels, comme lorsqu'il existe une preuve que le requérant est de mauvaise foi (voir *Sapodilla Co. c. Bristol Myers Co.* (1974), 15 CPR (2d) 152 (COMC), p. 155). La Requérante a fourni la déclaration exigée et les faits allégués ne constituent en rien un cas exceptionnel.

[13] Quant au second volet de ce motif d'opposition, l'Opposante n'a présenté aucune preuve à l'appui de son allégation selon laquelle un contrat interdisait à la Requérante d'employer/de faire enregistrer la Marque au Canada; l'Opposante ne s'est donc pas acquittée de son fardeau de preuve.

[14] Compte tenu de ce qui précède, le motif d'opposition fondé sur l'article 30i) est rejeté intégralement.

Absence de droit à l'enregistrement (article 16(3)a) de la Loi) et absence de caractère distinctif (articles 38(2)d) et 2)

[15] L'Opposante n'a produit, relativement aux marques invoquées, aucune preuve d'emploi ou de renommée au Canada. Je souligne que la mention d'un emploi dans les enregistrements des marques de commerce MONTREAL CLIMATE EXCHANGE (LMC729,552) et MARCHÉ CLIMATIQUE DE MONTRÉAL (LMC729,186) de l'Opposante n'est pas suffisante pour permettre à l'Opposante de s'acquitter du fardeau de preuve qui lui incombe à l'égard de l'article 16(3)a) de la Loi [voir *Roos, Inc c. Edit-SRL* (2002), 23 CPR (4th) 265 (COMC)]. Il en va de même pour le motif fondé sur l'absence de caractère distinctif. Par conséquent, j'estime que l'Opposante ne s'est pas acquittée du fardeau de preuve qui lui incombait à l'égard des motifs d'opposition fondés respectivement sur l'absence de droit à l'enregistrement et l'absence de caractère distinctif.

[16] Compte tenu de ce qui précède, je rejette les motifs d'opposition fondés sur les articles 38(2)a) et 30i); 38(2)c) et 16(3)a); et 38(2)d) et 2 de la Loi.

Motif d'opposition fondé sur la non-enregistrabilité – article 12(1)d) de la Loi

[17] Un opposant s'acquitte de son fardeau de preuve initial à l'égard d'un motif d'opposition fondé sur l'article 12(1)d) si l'enregistrement qu'il invoque est en règle à la date de la décision relative à l'opposition. Le registraire a le pouvoir discrétionnaire de consulter le registre pour confirmer l'existence d'enregistrements invoqués par un opposant [voir *Quaker Oats of Canada Ltd./La Compagnie Quaker Oats du Canada Ltée c. Menu Foods Ltd.* (1986), 11 CPR (3d) 410 (COMC)]. J'ai exercé ce pouvoir discrétionnaire et je confirme que les enregistrements des marques de commerce MONTREAL CLIMATE EXCHANGE (LMC729,552) et MARCHÉ CLIMATIQUE DE MONTRÉAL (LMC729,186) de l'Opposante sont valides; l'Opposante s'est donc acquittée de son fardeau de preuve. Je dois maintenant déterminer si la Requérante s'est acquittée de son fardeau ultime.

[18] J'estime que la marque de commerce MONTREAL CLIMATE EXCHANGE enregistrée sous le n° LMC729,552 constitue l'argument le plus solide de l'Opposante. Par conséquent, ma conclusion quant à la question de la confusion entre la Marque et cette marque sera déterminante pour ce motif d'opposition.

[19] Le test en matière de confusion est celui de la première impression et du souvenir imparfait. L'article 6(2) de la Loi porte que l'emploi d'une marque de commerce crée de la confusion avec une autre marque de commerce lorsque l'emploi des deux marques 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.

[20] Lorsqu'il applique le test en matière de confusion, le registraire doit tenir compte de toutes les circonstances de l'espèce, y compris celles expressément énoncées à l'article 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 chaque marque a 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. Le poids qu'il convient d'attribuer à chacun de ces facteurs n'est pas nécessairement le même. [Voir, de manière générale, *Mattel, Inc. c. 3894207 Canada Inc.*, (2006), 49 CPR (4th) 321 (CSC) et *Masterpiece Inc. c. Alavida Lifestyles Inc.* (2011), 92 CPR (4th) 361 (CSC).]

Article 6(5)a) - le caractère distinctif inhérent des marques de commerce et la mesure dans laquelle elles sont devenues connues

[21] Les marques des parties sont toutes deux constituées de mots du dictionnaire qui revêtent une certaine signification dans le contexte des marchandises et des services auxquels les marques sont associées. Par conséquent, je suis d'avis que le caractère distinctif inhérent des marques des parties est le même et relativement faible.

[22] Une marque de commerce peut acquérir un caractère distinctif par l'emploi ou la promotion. Toutefois, en l'espèce, aucune des parties n'a produit d'éléments de preuve établissant l'emploi ou la promotion de ses marques au Canada.

[23] La Requérante a produit une preuve relativement à ses activités commerciales et à son historique au Canada ainsi que des éléments de preuve qui, selon elles, établissent l'emploi par la Requérante et ses prédécesseurs des marques de commerce MONTREAL EXCHANGE et

BOURSE DE MONTRÉAL, ainsi que la renommée ainsi acquise. La Requérante n'a toutefois produit aucune preuve de l'emploi ou la renommée de la Marque.

[24] Bien qu'il soit vrai que l'enregistrement de la marque de commerce MONTREAL CLIMATE EXCHANGE de l'Opposante a été accordé subséquemment à la production d'une déclaration d'emploi le 31 octobre 2008, en l'absence d'une preuve réelle de l'emploi ou de la révélation de la marque, cette déclaration m'autorise tout au plus à supposer un emploi minimal de la marque de l'Opposante [voir *Entre Computer Centers Inc c. Global Upholstery Co* (1991), 40 CPR (3d) 427 (COMC), p. 430]. Un emploi minimal n'est pas suffisant pour appuyer la conclusion que la marque de commerce MONTREAL CLIMATE EXCHANGE de l'Opposante est devenue connue dans une quelconque mesure significative.

[25] Par conséquent, ce facteur ne favorise de manière significative aucune des parties.

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

[26] Comme je l'ai mentionné dans mon analyse du facteur énoncé à l'article 6(5)a) ci-dessus, l'enregistrement de l'Opposante me permet seulement de supposer un emploi minimal de la marque de commerce MONTREAL CLIMATE EXCHANGE. S'il est vrai qu'un emploi minimal vaut mieux qu'aucun emploi, en l'absence d'une preuve d'emploi réel des marques de l'une ou l'autre des parties, ce facteur ne favorise de manière significative aucune des parties.

Articles 6(5)c) et d) - le genre de marchandises, services ou entreprises; la nature du commerce

[27] S'agissant du genre de marchandises, de services et d'entreprises des parties, et de la nature de leur commerce respectif, l'évaluation de la probabilité de confusion aux termes de l'article 12(1)d) de la Loi exige de comparer l'état déclaratif des marchandises et services figurant dans la demande avec l'état déclaratif des marchandises et services figurant dans l'enregistrement de l'Opposante [voir *Mr. Submarine Ltd c. Amandista Investments Ltd* (1994), 19 CPR (3d) 3 (CAF) et *Miss Universe, Inc c. Bohna* (1994), 58 CPR (3d) 381 (CAF)]. Cet examen des états déclaratifs doit toutefois être effectué dans l'optique de déterminer le genre probable d'entreprise ou de commerce envisagés par les parties, et non tous les types de commerces susceptibles d'être visés par le libellé. La preuve relative aux commerces réels des

parties est utile à cet égard, en particulier lorsqu'il existe une ambiguïté à savoir quelles marchandises ou quels services exactement sont visés par la demande ou par l'enregistrement en cause [voir *McDonald's Corp c. Coffee Hut Stores Ltd* (1996), 68 CPR (3d) 168 (CAF); *Procter & Gamble Inc c. Hunter Packaging Ltd* (1999), 2 CPR (4d) 266 (COMC); *American Optional Corp c. Alcon Pharmaceuticals Ltd* (2000), 5 CPR (4d) 110 (COMC)].

[28] En l'espèce, aucune des parties n'a produit d'éléments de preuve relativement au commerce qu'elle exerce réellement. Par conséquent, je ne peux fonder mon analyse que sur le libellé des états déclaratifs qui figurent respectivement dans la demande et dans l'enregistrement en cause.

[29] À première vue, les services des parties, à savoir le commerce/l'échange de marchandises en lien avec des produits environnementaux et/ou des émissions de gaz, sont essentiellement identiques.

Article 6(5)e) – le degré de ressemblance entre les marques dans la présentation ou le son, ou dans les idées qu'elles suggèrent

[30] Il existe un certain degré de ressemblance entre les marques des parties dans le son et dans la présentation du fait de la présence dans chacune d'elles des mots d'usage courant MONTREAL et/ou EXCHANGE.

[31] Les marques des parties partagent également certaines ressemblances sur le plan des idées suggérées en raison des significations qui sont attribuées au mot GREEN (dans la Marque) et au mot CLIMATE (dans la marque de l'Opposante). Il m'est permis de consulter un dictionnaire pour déterminer le sens de certains mots [voir *Insurance Co of Prince Edward Island c. Prince Edward Island Insurance Co* (1999), 2 CPR (4d) 103 (COMC)]. Parmi les définitions du mot GREEN [vert] qu'on retrouve dans le *Canadian Oxford Dictionary* figure la suivante : [TRADUCTION] « qui est préoccupé par ou appuie la protection de l'environnement en tant que principe politique ». Cela suggère l'existence d'un lien entre le mot GREEN [vert] et le mot CLIMATE [climat], lequel est défini comme [TRADUCTION] « les conditions météorologiques prévalentes dans une région » et, partant, est lié aux questions relatives à l'environnement (p. ex. le changement climatique).

Autres circonstances de l'espèce

[32] La Requérante a produit en preuve des copies certifiées de six enregistrements qu'elle détient à l'égard des marques de commerce BOURSE DE MONTREAL & Dessin (LMC468,712, LMC468,873, LMC702,729) et MONTREAL EXCHANGE & Design (LMC468,652, LMC469,251, LMC702,730), lesquelles contiennent toutes les mots MONTREAL et EXCHANGE. Dans son affidavit, M. François Gilbert fait, sous serment, plusieurs déclarations concernant les activités commerciales et l'historique de la Requérante au Canada. Plus précisément, M. Gilbert explique comment la Requérante a offert des services de bourse des valeurs au Canada en liaison avec les marques de commerce et les noms commerciaux MONTREAL EXCHANGE et BOURSE DE MONTRÉAL pendant plusieurs années. Au chapitre de la preuve documentaire destinée à étayer ces déclarations sous serment, M. Gilbert s'est borné à fournir des imprimés tirés du site Web de la Requérante.

[33] Il ne s'agit pas là d'une circonstance de l'espèce pertinente à l'appui de la thèse de la Requérante. Premièrement, le fait que la Requérante détienne ces enregistrements ne lui confère pas automatiquement le droit de faire enregistrer la Marque [voir *Mister Coffee & Services Inc c. Mr Coffee, Inc* (1999), 3 CPR (4d) 405 (COMC), p. 416 et *American Cyanamid Co c. Stanley Pharmaceuticals Ltd* (1996), 74 CPR (3d) 572 (COMC), p. 576]. Deuxièmement, bien que la preuve suggère que les marques de commerce/noms commerciaux MONTREAL EXCHANGE et BOURSE DE MONTRÉAL de la Requérante et les Marques de l'Opposante coexistent, la validité des enregistrements de l'Opposante n'est pas en cause. Il n'y a aucune preuve établissant que la Marque et les Marques de l'Opposante coexistent sans confusion. J'estime, par conséquent, que cette preuve revêt peu d'importance.

Conclusion

[34] Dans l'application du test en matière de confusion, j'ai considéré que ce dernier tenait de la première impression et du souvenir imparfait. Après examen de l'ensemble des circonstances de l'espèce, j'estime que le genre similaire des services et le degré de ressemblance entre les marques en cause jouent en faveur de l'Opposante. Les autres facteurs ne favorisent de manière significative aucune des parties, de sorte que j'estime que la prépondérance des probabilités est également répartie entre la conclusion qu'il existe une probabilité de confusion entre la Marque

et la marque de commerce MONTREAL CLIMATE EXCHANGE de l'Opposante, et la conclusion qu'il n'existe pas de probabilité de confusion.

[35] Étant donné que le fardeau d'établir, selon la prépondérance des probabilités, que la Marque ne crée pas de confusion avec une ou plusieurs des Marques de l'Opposante incombait à la Requérante, je dois trancher à l'encontre de la Requérante. Compte tenu de ce qui précède, j'accueille le motif d'opposition fondé sur l'article 12(1)d) de la Loi.

Motif d'opposition fondé sur l'absence de droit à l'enregistrement – article 16(3)b) de la Loi

[36] L'Opposante a le fardeau initial de démontrer que les demandes d'enregistrement qu'elle invoque à l'appui de son motif d'opposition fondé sur l'article 16(3)b) de la Loi étaient en instance à la date de production de la demande de la Requérante, soit le 11 août 2006, et qu'elles l'étaient toujours à la date d'annonce de la demande d'enregistrement de la Marque, soit le 9 juillet 2008 [article 16(5) de la Loi]. Les Marques de l'Opposante sont également invoquées à l'appui du motif d'opposition fondé sur l'article 16(3)b). Ayant exercé mon pouvoir discrétionnaire de consulter le registre, j'ai constaté que les demandes d'enregistrement pour les Marques de l'Opposante ont été produites avant la date de production de la demande d'enregistrement pour la Marque et qu'elles étaient toujours en instance à la date d'annonce. L'Opposante s'est donc acquittée de son fardeau de preuve.

[37] La différence entre les dates pertinentes n'ayant pas d'incidence, ce motif d'opposition est accueilli sur la base de la même analyse que celle exposée ci-dessus relativement au motif fondé sur l'article 12(1)d).

Décision

[38] Dans l'exercice des pouvoirs qui m'ont été délégués en vertu de l'article 63(3) de la Loi, je repousse la demande d'enregistrement de la Marque conformément aux dispositions de l'article 38(8) de la Loi.

Andrea Flewelling
Membre

Commission d'opposition des marques de commerce
Office de la propriété intellectuelle du Canada

Traduction certifiée conforme
Judith Lemire, trad.