



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

Référence : 2013 COMC 161
Date de la décision : 2013-09-30

TRADUCTION

**DANS L'AFFAIRE DE L'OPPOSITION
produite par SiMPACT Strategy Group
Inc. à l'encontre de la demande
d'enregistrement n° 1,360,804 pour la
marque de commerce LBG Logo au nom
de Corporate Citizenship Limited**

[1] SiMPACT Strategy Group Inc. (l'Opposante) s'oppose à l'enregistrement de la marque de commerce LBG Logo (reproduite ci-dessous) (la Marque) qui est l'objet de la demande d'enregistrement n° 1,360,804 au nom de Corporate Citizenship Company Limited (dont le nom a ultérieurement changé pour Corporate Citizenship Limited) (la Requérante) :



(la Marque)

[2] Produite le 23 août 2007, la demande est fondée sur l'enregistrement et l'emploi de la Marque au Royaume-Uni, et l'emploi au Canada depuis au moins le 19 avril 2001 en liaison avec des services qui peuvent être décrits de manière générale comme des

services de gestion, de consultation et d'administration pour entreprises, des services de vérification financière, et des services de formation et d'éducation dans les domaines de l'organisation d'entreprises, de la vérification comptable et de l'évaluation de la conscience sociale des entreprises. L'état déclaratif des services est reproduit dans son intégralité à l'Annexe « A » de la présente décision.

[3] L'Opposante allègue que : i) la demande n'est pas conforme aux exigences des alinéas 30*a*), *b*) et *d*) de la *Loi sur les marques de commerce*, L.R.C. 1985, ch. T-13 (la Loi); ii) la Requérante n'est pas la personne ayant droit à l'enregistrement de la Marque aux termes du paragraphe 16(2) de la Loi; et iii) la Marque n'est pas distinctive au sens de l'article 2 de la Loi.

[4] Les deux questions à trancher dans la présente opposition sont les suivantes :

- I. La Requérante était-elle la personne ayant droit à l'enregistrement de la Marque à la date de priorité de production de la demande?
- II. La Marque était-elle distinctive des services de la Requérante à la date de production de la déclaration d'opposition?

La première et la deuxième question tournent toutes deux autour de la probabilité de confusion entre la Marque et le nom commercial LBG Canada et la marque de commerce LBG CANADA & Dessin de l'Opposante :



(LBG CANADA & Dessin)

Pour les raisons qui suivent, je conclus que la Requérante n'est pas la personne ayant droit à l'enregistrement et que la Marque n'est pas distinctive des services de la Requérante au vu de la marque LBG CANADA & Dessin de l'Opposante.

Le dossier

[5] La déclaration d'opposition a été produite par l'opposante le 16 mars 2009. Elle a été contestée par la Requérante dans une contre-déclaration produite le 4 juin 2009.

[6] Au soutien de son opposition, l'Opposante a produit l'affidavit de Stephanie Robertson, présidente de l'Opposante, souscrit le 4 novembre 2009. Au soutien de sa demande, la Requérante a produit l'affidavit de David Logan, directeur de la Requérante, souscrit le 9 juin 2010, et une copie certifiée des enregistrements correspondants au Royaume-Uni. M^{me} Robertson et M. Logan ont tous été contre-interrogés relativement à leur affidavit; les transcriptions de leur contre-interrogatoire ainsi que les pièces produites ont été versées au dossier. L'Opposante a produit un second affidavit de Stephanie Robertson, souscrit le 3 août 2011, comme preuve en réponse au titre de l'article 43 de *Règlement sur les marques de commerce*. Aucun contre-interrogatoire n'a été mené relativement à l'affidavit en réponse.

[7] Le 26 juin 2012, la Requérante a produit une demande modifiée dans laquelle la base d'enregistrement fondée sur l'emploi au Canada aux termes du paragraphe 16(1) avait été supprimé. Le motif d'opposition fondé sur l'alinéa 30*b*) est donc sans portée pratique. De même, l'Opposante a indiqué dans son plaidoyer écrit, et à l'audience qu'elle abandonnait le motif d'opposition fondé sur l'alinéa 30*d*) de la Loi.

[8] Les parties ont toutes produit un plaidoyer écrit et étaient toutes deux représentées à l'audience qui a été tenue.

Fardeaux respectifs des parties

[9] La Requérante a le fardeau ultime d'établir, selon la prépondérance des probabilités, que sa demande est conforme aux exigences de la Loi. Il incombe toutefois à l'Opposante de s'acquitter du fardeau de preuve initial consistant à 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* (1990), 30 C.P.R. (3d) 293 (C.F. 1^{re} inst.), p. 298].

Question n° I : La Requérante était-elle la personne ayant droit à l'enregistrement de la Marque à la date de priorité de production de la demande?

[10] La date pertinente pour l'examen de ce motif d'opposition est la date de priorité de production de la demande d'enregistrement de la Marque, soit le 22 mars 2007. Pour les raisons exposées ci-dessous, j'accueille le motif d'opposition et je tranche cette question en faveur de l'Opposante. Nonobstant le fardeau de preuve qui incombe à la Requérante d'établir, selon la prépondérance des probabilités, qu'il n'existe pas de probabilité raisonnable de confusion entre la Marque et la marque de commerce LBG CANADA & Dessin et le nom commercial LBG Canada de l'Opposante invoqués à l'appui du motif d'opposition fondé sur les alinéas 16(2)a) et c) de la Loi, l'Opposante a le fardeau initial de démontrer que sa marque de commerce et son nom commercial ont été employés ou révélés avant le 22 mars 2007 et qu'ils n'avaient pas été abandonnés à la date d'annonce de la demande, soit le 14 janvier 2009, conformément au paragraphe 16(5) de la Loi. Après examen de la preuve de l'Opposante, je suis d'avis que la marque LBG CANADA & Dessin est devenue connue dans une certaine mesure et qu'elle a commencé à être employée au Canada en avril 2005, c'est-à-dire avant la date de priorité de production de la demande, soit le 22 mars 2007. La preuve de l'Opposante démontre également que sa marque n'avait pas été abandonnée à la date d'annonce de la demande, soit le 14 janvier 2009.

[11] M^{me} Robertson atteste la promotion et l'emploi au Canada de la marque LBG CANADA & Dessin de l'Opposante. La principale activité commerciale de l'Opposante, dont la création remonte à 2004, consiste à exploiter LBG Canada, un groupe d'évaluation comparative formé [TRADUCTION] « d'entreprises qui travaillent à améliorer et à normaliser la façon dont elles évaluent et mesurent l'investissement des sociétés dans les collectivités » au Canada. En échange des droits d'adhésion exigés, l'Opposante fournit des services d'analyse comparative de la conscience sociale des entreprises.

[12] Selon la déposante, les membres fondateurs se sont joints à LBG Canada en avril 2005, ce qui correspond à la date alléguée de premier emploi de la marque de l'Opposante. Pour étayer son assertion concernant la promotion et l'emploi de la marque

de l'Opposante, M^{me} Robertson a joint les documents arborant la marque LBG CANADA & Dessin suivants : une copie de la structure de LBG Canada datant d'avril 2005 (Pièce 4), une copie de sa carte professionnelle en circulation depuis 2005 (Pièce 11), un code communautaire adopté par les membres fondateurs de LBG Canada le 30 novembre 2006 (Pièce 5), une copie d'un rapport public d'analyse comparative produit par l'Opposante en 2008 (Pièce 12), et une présentation représentative sur LBG Canada datée du 8 juin 2009 donnée lors de conférences depuis 2005 (Pièce 8).

Le test en matière de confusion

[13] L'Opposante s'étant acquittée de son fardeau de preuve initial, la question est maintenant de savoir si la Requérante s'est acquittée de son fardeau ultime d'établir, selon la prépondérance des probabilités, qu'il n'existe pas de probabilité de confusion entre la Marque et la marque LBG CANADA & Dessin.

[14] Le test en matière de confusion est celui de la première impression et du vague souvenir. 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.

[15] Dans l'application du test en matière de confusion, le registraire doit tenir compte de toutes les circonstances de l'espèce, y compris celles expressément énoncées 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; et *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'accorder à chacun de ces facteurs n'est pas nécessairement le même. [Voir *Mattel, Inc c. 3894207 Canada Inc* (2006), 49 C.P.R. (4th) 321 (C.S.C.); *Veuve Clicquot Ponsardin c. Boutiques Cliquot Ltée et al* (2006), 49

C.P.R. (4th) 401 (C.S.C.); et *Masterpiece Inc c. Alavida Lifestyles Inc* (2011), 92 C.P.R. (4th) 361 (C.S.C.) pour une analyse approfondie des principes généraux qui régissent le test en matière de confusion.]

[16] Dans *Masterpiece*, la Cour suprême du Canada s'est penchée sur l'importance que revêt le facteur énoncé à l'alinéa 6(5)e) dans l'analyse de la probabilité de confusion. Plus particulièrement, la Cour a fait observer qu'il arrive souvent que, parmi les facteurs prévus par la loi, le degré de ressemblance soit le facteur susceptible d'avoir le plus d'importance dans l'analyse relative à la confusion; les autres facteurs ne deviennent importants que si les marques sont jugées identiques ou très similaires.

[17] J'analyserai maintenant la probabilité de confusion entre la Marque et la marque LBG CANADA & Dessin à la lumière des circonstances de la présente espèce, en commençant par le degré de ressemblance entre les marques.

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

[18] 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; il faut éviter de les placer côte à côte dans le but de les comparer et de relever les similitudes ou les différences entre leurs éléments constitutifs. Pour les raisons exposées ci-dessous, j'estime qu'il existe un degré de ressemblance important entre les marques dans la présentation, dans le son et dans les idées qu'elles suggèrent. Ce facteur favorise l'Opposante.

[19] Les marques de commerce des parties sont quasiment identiques; le seul élément qui les distingue est la présence du mot Canada au bas de la marque de l'Opposante. À cet égard, David Logan, le directeur de la Requérante, explique dans son affidavit que la marque de l'Opposante, LBG CANADA & Dessin, a été conçue en consultation avec la Requérante en 2004-2005. Il affirme qu'une entente était intervenue entre les différents groupes locaux selon laquelle chaque groupe national d'évaluation comparative utiliserait pour son identité visuelle le dessin de pyramide et les lettres LBG qui forment la Marque, mais que chacun ajouterait le nom de son pays au bas du logo. À l'appui, une copie de la

série de courriels échangés du 7 au 20 décembre 2004 relativement à la conception de la marque de l'Opposante et une copie des notes prises lors d'une réunion tenue en septembre 2005 à laquelle de multiples parties ont assisté, y compris l'Opposante et la Requérante, documentant la décision de conserver les normes relatives au logo commun, sont jointes comme Pièce 6 à l'affidavit de M. Logan.

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

[20] L'examen global du facteur énoncé à l'alinéa 6(5)a), qui concerne à la fois le caractère distinctif inhérent et le caractère distinctif acquis des marques de commerce des parties, favorise l'Opposante. Les marques sont toutes deux intrinsèquement distinctives. S'agissant du caractère distinctif acquis, je ne dispose d'aucun élément de preuve quant à la promotion ou à l'emploi de la Marque par la Requérante au Canada; l'Opposante, en revanche, a produit une preuve d'emploi de sa marque au Canada. Par conséquent, j'estime que la marque LBG CANADA & Dessin de l'Opposante est devenue connue au Canada dans une mesure plus importante que la Marque de la Requérante, qui n'a pas été employée.

[21] Les marques de commerce en cause possèdent toutes deux un certain caractère distinctif inhérent. À cet égard, je souligne que les marques composées de lettres de l'alphabet, comme LBG, sont intrinsèquement faibles [*GSW Ltd c. Great West Steel Industries Ltd et al* (1975), 22 C.P.R. (2d) 154 (C.F. 1^{re} inst.)]. Dans le cas de la marque de l'Opposante, le mot CANADA est également intrinsèquement faible, car il donne une description claire de la nature des services de l'Opposante. La présence du dessin de pyramide contribue cependant au caractère distinctif inhérent des deux marques.

[22] Il est possible d'accroître la force d'une marque de commerce en faisant connaître cette dernière par la promotion ou l'emploi au Canada. La Requérante prétend que la Marque était notoirement connue partout dans le monde, y compris au Canada, à la date à laquelle l'Opposante a effectué son lancement public officiel, soit le 21 avril 2006, et qu'elle est encore notoirement connue aujourd'hui. À cet égard, la Requérante soutient que la Marque a été employée sous licence de façon continue par les membres de son

propre groupe national d'évaluation comparative au Royaume-Uni et par d'autres groupes nationaux d'évaluation comparative dans le monde, y compris l'Opposante au Canada, depuis la création du logo en mars/avril 2002.

[23] À l'appui, M. Logan évoque les nombreuses discussions qui ont eu lieu, de 2005 à 2007, entre la Requérante et les divers groupes nationaux d'évaluation comparative, y compris l'Opposante, ainsi que les propositions qui en ont découlé relativement aux questions de la propriété et de l'enregistrement de la Marque et de ses variantes. Comme Pièce 13 de son affidavit, M. Logan a fourni une copie d'une Entente de facilitation datant de 2007 signée par l'Opposante et la Requérante en octobre et en novembre 2007 respectivement. Le document énonce les modalités d'un partenariat entre les deux parties, y compris les modalités relatives à l'emploi de la Marque. Or, la preuve démontre que la Requérante a annulé cette entente en raison d'un désaccord concernant le barème tarifaire relatif au partenariat. La Requérante a rédigé une nouvelle entente en 2009, mais l'Opposante a refusé de signer le document.

[24] L'Opposante reconnaît que des discussions avec la Requérante au sujet de la propriété et de la protection de la Marque et de ses variantes ont eu lieu, mais dément toute allégation concernant l'existence d'un contrat de licence, ou d'une autre relation d'affaires, entre les deux parties autres que l'Entente de facilitation de 2007 que la Requérante a révoqué peu après la signature. M^{me} Robertson affirme dans son affidavit que l'Opposante demeure totalement indépendante de la Requérante et qu'en aucun temps la Requérante n'a exercé une autorité ou un contrôle sur les activités de l'Opposante ou sur son emploi de la marque LBG CANADA & Dessin.

[25] L'emploi d'une marque de commerce par un licencié est réputé avoir été fait par le propriétaire si les exigences du paragraphe 50(1) de la Loi sont respectées. En l'espèce, bien que les parties aient entretenu, pendant plusieurs années, des discussions sur les possibilités d'affaires, y compris l'emploi de la Marque, il n'y a aucune preuve de l'existence d'un quelconque contrat de licence valide entre la Requérante et l'Opposante. La seule preuve documentaire qui pourrait potentiellement appuyer l'allégation de la Requérante concernant l'existence d'un contrat de licence est l'Entente de facilitation

2007, qui a été révoquée par la Requérante peu après avoir été signée. En outre, la Requérante n'a fourni aucune preuve de l'exercice d'un contrôle sur la nature ou la qualité des services fournis par l'Opposante. Compte tenu de la preuve dans son ensemble, il m'est impossible de conclure que l'emploi de la marque LBG CANADA & Dessin par l'Opposante bénéficie à la Requérante aux termes du paragraphe 50(1) de la Loi.

Alinéa 6(5)b) – la période pendant laquelle les marques de commerce ont été en usage

[26] L'examen global du facteur énoncé à l'alinéa 6(5)b) favorise l'Opposante. La demande d'enregistrement de la Marque, dans sa version modifiée, est fondée uniquement sur l'enregistrement et l'emploi à l'étranger; comme je l'ai mentionné précédemment, je ne dispose d'aucun élément de preuve indiquant que la Requérante a employé la Marque au Canada à ce jour. En revanche, je suis convaincue que l'Opposante emploie la marque LBG CANADA & Dessin en liaison avec ses services au sens du paragraphe 4(2) de la Loi depuis avril 2005.

[27] À cet égard et subsidiairement à son argument concernant l'emploi sous licence, la Requérante allègue que l'Opposante s'est approprié illégitimement la Marque et a profité injustement de l'achalandage et de la réputation de la Requérante, et qu'elle continue de le faire. À l'appui, la Requérante invoque la relation et les négociations continues entre les parties, et cite, à cet égard, l'affaire *McCabe c. Yamamoto & Co. (America) Inc. et al.* (1989) 23 C.P.R. (3d) 498 (C.F. 1^{re} inst.). La présente espèce se distingue de l'affaire *McCabe* en ce qu'elle ne concerne pas un distributeur qui s'est approprié illégitimement la marque de commerce d'une entreprise au mépris d'une entente intervenue entre les parties. En outre, dans *McCabe*, la Cour fédérale disposait d'éléments de preuve indiquant qu'une Cour des États-Unis avait conclu que l'emploi de la marque de commerce par l'intimé constituait une violation des droits de l'appelante dans l'affaire citée; ce qui n'est pas le cas en l'espèce.

[28] La présente opposition semble malheureusement découler d'une querelle entre entreprises. Néanmoins, et tout bien considéré, il n'existe pas de preuve manifeste que l'emploi de la marque LBG CANADA & Dessin par l'Opposante était illégitime.

Premièrement, la preuve démontre que la Requérente avait pleinement conscience que l'Opposante employait la marque LBG CANADA & Dessin depuis 2005, une marque qui avait été conçue en consultation avec la Requérente. Mise à part l'Entente de facilitation éphémère de 2007 que la Requérente a elle-même annulée, il n'y a jamais eu de contrat de licence entre les parties concernant l'emploi de la Marque et de ses variantes.

Deuxièmement, la Requérente n'a produit aucune preuve en ce qui concerne sa réputation et son achalandage au Canada à la date du premier emploi de la Marque par l'Opposante, soit en avril 2005. En fait, l'Opposante semble avoir acquis, depuis cette date, un achalandage qui lui est propre en liaison avec la marque LBG CANADA & Dessin.

Troisièmement, bien qu'il y ait eu des discussions concernant l'enregistrement de la Marque et de ses variantes, la Requérente ne s'est pas opposée à ce que l'Opposante emploie sa marque avant 2009, c'est-à-dire lorsque la présente procédure a été instituée.

[29] Compte tenu de ce qui précède, je suis d'avis que l'Opposante peut invoquer l'emploi qu'elle a fait de la marque de commerce LBG CANADA & Dessin à l'appui de son motif d'opposition.

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

[30] Les facteurs énoncés aux alinéas 6(5)c) d), qui concernent le genre de services et d'entreprises et la nature du commerce, favorisent l'Opposante. Il est évident que les parties fournissent le même genre de services à des groupes d'entreprises clientes qui se recoupent. Bien que l'entreprise de l'Opposante concentre ses activités sur le marché canadien, l'entreprise de la Requérente dépasse les frontières du Royaume-Uni. Leurs voies de commercialisation pourraient éventuellement se recouper.

[31] Les services de l'Opposante impliquent de constituer un groupe d'évaluation comparative au Canada et semblent s'adresser aux entreprises canadiennes. Elle décrit les services fournis en liaison avec la marque LBG CANADA & Dessin comme des services de formation, de consultation, d'éducation et d'enseignement liés aux investissements des entreprises dans des organisations ou des projets de services à vocation communautaire. Ces services supposent d'aider les entreprises à élaborer des stratégies, à établir des normes ainsi qu'à mesure et à gérer leurs investissements dans de telles organisations ou

de tels projets. La preuve démontre que la marque a également été employée en liaison avec l'organisation et la gestion d'une association d'entreprises qui investissent dans des organisations ou des projets à vocation communautaire, ainsi qu'avec la collecte, l'analyse et la présentation d'information liée à ces investissements. La liste de services qu'a invoquée l'Opposante est reproduite dans son intégralité à l'Annexe « A » de la présente décision.

[32] En comparaison, l'état déclaratif des services de la Requérante comprend des services de gestion, de conseils et d'administration pour entreprises, des services de vérification, ainsi que des services de formation, d'éducation et d'enseignement en lien avec des services de conseils aux entreprises, la vérification et l'évaluation comparative d'entreprises, et l'évaluation de la conscience sociale des entreprises. Dans son affidavit, M. Logan affirme que la Marque a été adoptée par divers groupes nationaux d'évaluation comparative partout dans le monde comme moyen de signaler leur adhésion au Modèle LBG, y compris le propre groupe de la Requérante au Royaume-Uni. Ce groupe est composé de sociétés qui ont leur siège social à Londres [TRADUCTION] « y compris des membres du Moyen-Orient, des États-Unis et d'autres pays d'Europe » et est dirigé par un groupe directeur formé de neuf sociétés internationales.

[33] Compte tenu de la similarité des services des parties, ce facteur favorise l'Opposante.

Conclusion quant à la probabilité de confusion

[34] Dans la mesure où il se rapporte à la probabilité de confusion entre la Marque et la marque LBG CANADA & Dessin, le motif d'opposition fondé sur l'absence de droit à l'enregistrement est accueilli. Dans l'application du test en matière de confusion, j'ai considéré que ce dernier tenait de la première impression et du vague souvenir. Compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'espèce et, en particulier, des similitudes frappantes entre les marques de commerce des parties dans la présentation, dans le son et dans les idées qu'elles suggèrent, de la preuve confirmant que la marque de l'Opposante est employée au Canada, de la similarité des services des parties, et du recoupement potentiel des voies de commercialisation, je ne suis pas convaincue que la Requérante

s'est acquittée du fardeau qui lui incombait de démontrer, selon la prépondérance des probabilités, qu'il n'existe pas de probabilité raisonnable de confusion entre la Marque et la marque LBG CANADA & Dessin.

[35] J'estime que la comparaison de la Marque avec la marque LBG CANADA & Dessin m'a permis de statuer efficacement sur l'issue de ce motif d'opposition et, par conséquent, il n'est pas nécessaire que je me penche sur la question de savoir si l'Opposante s'est acquittée de son fardeau de preuve relativement à son nom commercial LBG Canada.

Question n° II : La Marque était-elle distinctive des services de la Requérante à la date de production de la déclaration d'opposition?

[36] Le motif d'opposition, tel qu'il est plaidé, est fondé sur la probabilité de confusion entre la Marque et la marque LBG CANADA & Dessin et le nom commercial LBG Canada de l'Opposante. La date pertinente pour l'examen de ce motif d'opposition est la date de production de la déclaration d'opposition, soit le 16 mars 2009 [voir *Metro-Goldwyn-Mayer Inc c. Stargate Connections Inc* (2004), 34 C.P.R. (4th) 317 (C.F.)]. Dans la mesure où il se rapporte à la probabilité de confusion entre la Marque et la marque LBG CANADA & Dessin, le motif d'opposition fondé sur l'absence de caractère distinctif est accueilli.

[37] Pour s'acquitter de son fardeau initial, l'Opposante devait démontrer que sa marque de commerce LBG CANADA & Dessin et son nom commercial LBG Canada étaient devenus suffisamment connus au Canada, à la date de production de la déclaration d'opposition, pour faire perdre à la Marque son caractère distinctif [voir *Metro-Goldwyn-Mayer Inc c. Stargate Connections Inc*; *Motel 6, Inc c. No 6 Motel Ltd* (1981), 56 C.P.R. (2d) 44 (C.F. 1^{re} inst.); et *Bojangles' International LLC c. Bojangles Café Ltd* (2006), 48 C.P.R. (4th) 427 (C.F.)]. J'estime que l'Opposante s'est acquittée du fardeau initial qui lui incombait d'établir que sa marque LBG CANADA & Dessin était devenue suffisamment connue au Canada, à la date du 16 mars 2009, pour faire perdre à la Marque son caractère distinctif.

[38] À cet égard, comme je l'ai mentionné dans mon analyse du facteur énoncé à l'alinéa 6(5)b), il n'existe pas de preuve manifeste que l'emploi de la marque LBG CANADA & Dessin par l'Opposante était illégitime. J'estime, par conséquent, que l'Opposante peut invoquer l'emploi qu'elle a fait de la marque LBG CANADA & Dessin comme fondement de son motif d'opposition fondé sur l'absence de caractère distinctif.

[39] L'évaluation de chacun des facteurs énoncés au paragraphe 6(5) en fonction de la date du 16 mars 2009 n'a pas d'incidence significative sur ma précédente analyse des circonstances de la présente espèce, pour des raisons similaires à celles exposées précédemment. En conséquence, je conclus que la Requérante ne s'est pas acquittée du fardeau qui lui incombait de démontrer, selon la prépondérance des probabilités, qu'il n'existe pas de probabilité raisonnable de confusion entre les marques de commerce en cause.

[40] J'estime que la comparaison de la Marque avec la marque LBG CANADA & Dessin m'a permis de statuer efficacement sur l'issue de ce motif d'opposition et, par conséquent, il n'est pas nécessaire que je me penche sur la question de savoir si l'Opposante s'est acquittée de son fardeau de preuve relativement à son nom commercial LBG Canada.

Question n° III : L'énoncé [TRADUCTION] « gestion d'entreprise, services de conseils en organisation d'entreprise, administration d'entreprise » décrit-il des services spécifiques dans les termes ordinaires du commerce?

[41] Comme j'ai déjà donné gain de cause à l'Opposante sur deux motifs d'opposition distincts, il n'est pas nécessaire que je me prononce sur le motif d'opposition fondé sur la non-conformité à l'alinéa 30a) de la Loi.

Décision

[42] Dans l'exercice des pouvoirs qui m'ont été délégués en vertu des dispositions du paragraphe 63(3) de la Loi, je repousse la demande d'enregistrement selon les dispositions du paragraphe 38(8) de la Loi.

Darlene H. Carreau
Présidente
Commission des oppositions des marques de commerce
Office de la propriété intellectuelle du Canada

Traduction certifiée conforme
Judith Lemire

Annexe « A »

Marque de la Requérante



Services

[TRADUCTION]

Gestion d'entreprise, services de conseils en organisation d'entreprise, administration d'entreprise; vérification d'information financière; services de formation dans les domaines des services de conseils en organisation d'entreprise, de la vérification comptable et de l'évaluation de la conscience sociale des entreprises; services éducatifs, nommément ateliers et conférences dans les domaines de l'évaluation comparative de la conscience sociale des entreprises; services pédagogiques dans les domaines des services de conseils en organisation d'entreprise, de la vérification comptable et de l'évaluation de la conscience sociale des entreprises; tenue de conférences éducatives dans les domaines des services de conseils en organisation d'entreprise, de la vérification comptable et de l'évaluation de la conscience sociale des entreprises

Mraque de commerce de l'Opposante



Services

[TRADUCTION]

(1) Fournir des services de formation, des conseils aux entreprises, d'éducation et d'enseignement en lien avec : (1) l'investissement en argent, en temps, en matériaux, en produits, en main-d'œuvre, en services, en ressources ou en expertise d'une organisation commerciale dans une organisation ou un projet de services à vocation communautaire; (2) une aide aux organisations commerciales pour établir des stratégies et des buts en lien avec leurs investissements en argent, en temps, en matériaux, en produits, en main-d'œuvre, en services, en ressources ou en expertise dans une organisation ou un projet de services à vocation communautaire; (3) une aide aux organisations commerciales pour élaborer et mettre en place une structure normalisée de renseignements commerciaux en lien avec leurs investissements en argent, en temps, en matériaux, en produits, en main-d'œuvre, en services, en ressources ou en expertise dans une organisation ou un projet de services à vocation communautaire; (4) une aide aux organisations commerciales pour mesurer et améliorer les résultats de leurs stratégies et leurs buts en lien avec leurs investissements en argent, en temps, en matériaux, en produits, en main-d'œuvre, en services, en ressources ou en expertise dans un projet de services à vocation communautaire et pour comparer leurs résultats avec ceux d'autres organisations réalisant des investissements similaires dans des organisations ou des projets de services à vocation communautaire; (5) une aide aux organisations commerciales pour gérer leurs investissements en argent, en temps, en matériaux, en

Nom commercial de l'Opposante

LBG Canada

produits, en main-d'œuvre, en services, en ressources ou en expertise dans une organisation ou un projet de services à vocation communautaire.

(2) Organiser et gérer une association d'organisations commerciales qui investissent de l'argent, du temps, des matériaux, des produits, de la main-d'œuvre, des services, des ressources ou une expertise dans des organisations ou des projets de services à vocation communautaire; recueillir, analyser et résumer des renseignements commerciaux normalisés obtenus d'une association d'organisations commerciales qui investissent de l'argent, du temps, des matériaux, des produits, de la main-d'œuvre, des services, des ressources ou une expertise dans des organisations ou des projets de services à vocation communautaire et présenter ces renseignements aux membres d'une telle organisation.