

Cour fédérale



Federal Court

Date : 20130911

Dossier : T-1493-12

Référence : 2013 CF 946

[TRADUCTION FRANÇAISE CERTIFIÉE, NON RÉVISÉE]

Toronto (Ontario), le 11 septembre 2013

En présence de madame la juge Mactavish

ENTRE :

THE CARBON TRUST

demanderesse

et

PACIFIC CARBON TRUST INC

défenderesse

MOTIFS DU JUGEMENT ET JUGEMENT

[1] The Carbon Trust interjette appel d'une décision rendue par le registraire des marques de commerce, siégeant à titre de membre de la Commission des oppositions des marques de commerce, par laquelle il rejetait sa demande visant l'enregistrement de son logo « "working with the Carbon Trust" et empreinte de pied » en tant que marque de commerce. Une reproduction de la marque de The Carbon Trust (qui sera désignée comme étant « la marque Carbon Trust » dans les présents motifs) est reproduite ci-dessous :

working with
the Carbon Trust



[2] Le refus de faire droit à la demande était fondé sur les alinéas 38(2)c) et 16(3)c) de la *Loi sur les marques de commerce*, LRC 1985, c T-13 (la Loi); la Commission a conclu que la marque Carbon Trust créait de la confusion avec le nom commercial « Pacific Carbon Trust », qui était employé par la société Pacific Carbon Trust Inc.

[3] The Carbon Trust prétend que la Commission a commis une erreur en refusant d'enregistrer la marque Carbon Trust, elle fait valoir que Pacific Carbon Trust n'est pas propriétaire d'un nom commercial au sens de la Loi, car elle n'est pas une « entreprise » et qu'elle n'exploite pas une entreprise aux termes de l'article 2 de la Loi. Elle affirme de plus que la Commission a commis une erreur en concluant que Pacific Carbon Trust avait employé son nom commercial avant le 22 septembre 2008, soit la date à laquelle elle a présenté sa demande. En dernier lieu, The Carbon Trust soutient que la Commission n'a pas bien appliqué le critère applicable en matière de confusion, critère prévu aux paragraphes 6(4) et 6(5) de la Loi.

[4] Pour les motifs qui suivent, je n'ai pas été convaincue que la Commission a commis l'erreur alléguée. Par conséquent, l'appel interjeté par The Carbon Trust sera rejeté.

Le contexte

[5] The Carbon Trust est une société enregistrée en Angleterre et au Pays de Galles qui fût constituée en 2001 dans le cadre du programme sur les changements climatiques du gouvernement britannique. Elle offre des services de certification aux sociétés dont les produits ou les services répondent à certaines normes en matière d’empreinte de carbone. The Carbon Trust conseille aussi des organismes du secteur public et du secteur privé et elle participe à l’élaboration ainsi qu’à la mise en œuvre de technologies et des solutions à faible émission de carbone.

[6] La défenderesse, Pacific Carbon Trust, est une société d’État de la Colombie-Britannique qui avait été constituée dans le cadre du plan d’action climatique de cette province. Elle a été constituée en société le 14 mars 2008. Le mandat de Pacific Carbon Trust est de délivrer des crédits d’émission de carbone pour aider des clients du secteur public et du secteur privé à atteindre leurs buts en matière de réduction d’émissions de carbone et pour soutenir la croissance d’une économie à faible émission de carbone en Colombie-Britannique.

[7] Pacific Carbon Trust offre aussi des possibilités de comarketing à des clients du secteur privé qui ont obtenu des crédits, et ce, dans quatre catégories : les sociétés carboneutres, les véhicules carboneutres, les événements carboneutres et les vols carboneutres. Lorsque ces clients répondent à certains critères, ils obtiennent la permission d’utiliser les logos de Pacific Carbon Trust; le nom commercial Pacific Carbon Trust est affiché sur chacun de ces logos. Ceux-ci certifient que le client exploite une société, un véhicule, un événement ou un vol carboneutre.

[8] Pacific Carbon Trust est le seul organisme au Canada à employer les mots « Carbon Trust » dans une marque de commerce ou dans un nom commercial.

[9] The Carbon Trust a présenté une demande d'enregistrement de la marque Carbon Trust le 22 septembre 2008 (n° de demande 1,411,596), en fonction d'une utilisation projetée au Canada en lien avec les services suivants :

Certification d'entreprises, de personnes, de procédés, de produits et de systèmes à des fins de surveillance et d'amélioration des normes de qualité et d'évaluation relatives à la consommation d'énergie, à l'efficacité énergétique, aux émissions de dioxyde de carbone, aux émissions de gaz à effet de serre ou à d'autres normes environnementales, nommément limites nationales et internationales en matière d'environnement (qu'elles soient réglementaires ou volontaires) concernant le développement et la protection des ressources naturelles et physiques.

[10] La demande d'enregistrement de la marque de commerce avait été publiée à des fins d'opposition dans le Journal des marques de commerce le 21 octobre 2009. The Pacific Carbon Trust a produit une déclaration d'opposition le 21 décembre 2009, dans laquelle elle alléguait que la demande n'avait pas été produite par une entité juridique, mais plutôt par un « nom commercial ». Elle alléguait de plus que la marque Carbon Trust ne pouvait faire l'objet d'un enregistrement, car elle serait susceptible d'être confondue avec celle d'un organisme public, soit Pacific Carbon Trust, qui est une société d'État.

[11] Pacific Carbon Trust a aussi affirmé que la marque Carbon Trust créait de la confusion avec sa marque de commerce Pacific Carbon Trust, marque qu'elle avait antérieurement employée en lien avec des services de la même catégorie générale, et avec son nom commercial Pacific Carbon Trust, qu'elle avait aussi antérieurement employé au Canada.

[12] En dernier lieu, Pacific Carbon Trust a affirmé que la marque Carbon Trust n'était pas distinctive, puisqu'elle ne permet pas de distinguer les services de la demanderesse de ceux offerts par la défenderesse.

[13] À l'appui de son opposition, Pacific Carbon Trust a produit les affidavits de D. Scott MacDonald (le premier affidavit de MacDonald) et de Andrew Dooner. M. MacDonald est le Chef de la direction de Pacific Carbon Trust et M. Dooner en est le Directeur général. The Carbon Trust n'a pas contre-interrogé les auteurs des affidavits produits par Pacific Carbon Trust et elle n'a pas produit d'éléments de preuve à la Commission à l'appui de sa demande d'enregistrement.

La décision de la Commission

[14] La Commission a rejeté tous les motifs d'opposition, à l'exception du motif fondé sur l'absence de droit à l'enregistrement au titre des alinéas 38(2)c) et 16(3)c) de la *Loi sur les marques de commerce*, en raison de la confusion créée avec le nom commercial Pacific Carbon Trust.

[15] Pacific Carbon Trust n'a pas fait suite à son allégation selon laquelle la demande n'avait pas été déposée par une entité juridique, mais plutôt par un « nom commercial » et la Commission a par conséquent rejeté ce motif d'opposition.

[16] En ce qui concerne l'allégation de Pacific Carbon Trust selon laquelle la marque Carbon Trust était susceptible d'être confondue avec sa marque officielle, la Commission a conclu que

l'aspect le plus frappant de la marque de commerce proposée était l'empreinte de pied, et non les mots « the Carbon Trust ». La Commission a aussi conclu que la présence de mots supplémentaires dans la marque proposée la distinguait de la marque de Pacific Carbon Trust.

[17] La Commission convenait avec Pacific Carbon Trust que les mots « working with » dans la marque Carbon Trust pouvaient donner à penser qu'il existait un lien entre les deux organismes. Néanmoins, la Commission a conclu que les mots « working with » créaient des différences entre les marques qui étaient à la fois visuelles et sonores. Elle a donc rejeté ce motif d'opposition.

[18] La Commission n'a pas non plus souscrit à l'allégation de Pacific Carbon Trust selon laquelle la marque Carbon Trust créait de la confusion avec la marque de commerce Pacific Carbon Trust.

[19] La Commission a mentionné que Pacific Carbon Trust devait établir qu'elle avait employé sa marque antérieurement à la date du dépôt de la demande visant la marque Carbon Trust, soit le 22 septembre 2008, et qu'elle ne l'avait pas abandonné lorsque la demande d'enregistrement a été annoncée le 21 octobre 2009.

[20] La Commission a passé en revue le premier affidavit de M. MacDonald, qui décrivait le mandat et les activités principales de Pacific Carbon Trust, notamment l'achat de crédits d'émissions de carbone pour le compte d'organismes du secteur public et du secteur privé. La Commission a fait remarquer qu'une grande partie de la preuve produite par M. MacDonald, (y compris des photographies ainsi que des renvois à certains projets) n'était pas datée. La

Commission a donc tiré l'inférence que la preuve était contemporaine à la date de l'affidavit (le 9 juillet 2010) et qu'elle n'établissait pas l'emploi de la marque de commerce Pacific Carbon Trust antérieurement à la date de la demande, soit le 22 septembre 2008. Par conséquent, la Commission a rejeté ce motif d'opposition.

[21] La Commission a aussi rejeté l'argument de Pacific Carbon Trust selon lequel la marque Carbon Trust n'était pas distinctive, puisqu'elle ne distinguait pas les services offerts par The Carbon Trust de ceux offerts par Pacific Carbon Trust. La Commission a mentionné que, pour que ce motif d'opposition soit retenu, Pacific Carbon Trust devait établir que son nom commercial était connu dans une certaine mesure au Canada en date du dépôt de la déclaration d'opposition, soit le 21 décembre 2009. La Commission a conclu que Pacific Carbon Trust était connu uniquement auprès [TRADUCTION] « d'un petit groupe spécifique de la C.-B. » et que sa réputation n'était pas « importante ou suffisante ». La Commission a donc rejeté ce motif d'opposition.

[22] Cependant, la Commission a effectivement reconnu que la marque Carbon Trust créait de la confusion avec le nom commercial Pacific Carbon Trust, au sujet duquel la Commission a conclu que celui-ci était employé au Canada antérieurement à la date de dépôt de la demande d'enregistrement visant la marque Carbon Trust, soit le 22 septembre 2008, et qu'il n'avait pas été abandonné. Plus particulièrement, la Commission a conclu, en se fondant sur les renseignements contenus dans l'affidavit de Dooner, que Pacific Carbon Trust avait entamé ses activités sous le nom commercial « Pacific Carbon Trust » en juillet 2008 et qu'elle avait offert à ce moment-là ses services en lien avec les crédits d'émissions de carbone. De plus, la Commission était convaincue que le nom commercial Pacific Carbon Trust n'avait pas été abandonné.

[23] La Commission, qui avait jusque-là conclu que Pacific Carbon Trust s'était acquittée de son fardeau en ce qui a trait au nom commercial, s'est ensuite posé la question à savoir si The Carbon Trust avait établi, selon la prépondérance des probabilités, qu'il n'y avait pas de probabilité de confusion entre la marque Carbon Trust proposée et le nom commercial Pacific Carbon Trust.

[24] La Commission a relevé que le critère applicable en matière de confusion est celui « de la première impression et du souvenir imparfait ». La Commission a aussi mentionné, au paragraphe 43, que l'emploi d'une marque de commerce crée de la confusion avec une autre marque de commerce lorsque [TRADUCTION] « 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 ».

[25] Lorsqu'elle a analysé la question de la confusion, la Commission a examiné les cinq facteurs énumérés au paragraphe 6(5) de la Loi.

[26] En ce qui concerne le caractère distinctif inhérent de la marque de commerce et du nom commercial (alinéa 6(5)a) de la Loi, la Commission a conclu que le dessin d'empreinte de pied de The Carbon Trust ne possédait [TRADUCTION] « qu'un caractère distinctif inhérent très limité », puisque celui-ci pouvait être interprété comme renvoyant soit à l'empreinte carbone, soit à l'empreinte environnementale. Dans la même veine, la Commission a conclu que le nom

commercial Pacific Carbon Trust avait un très faible caractère distinctif inhérent, puisque celui-ci évoquait l'emplacement géographique des activités de la société (la région du Pacifique) et ses activités en matière de crédits d'émission de carbone.

[27] En ce qui concerne la mesure dans laquelle la marque de commerce et le nom commercial étaient devenus connus au Canada, la Commission a mentionné qu'il n'y avait pas de preuve portant que The Carbon Trust avait employé la marque Carbon Trust au Canada. En revanche, la Commission a relevé que Pacific Carbon Trust avait été mentionnée sur un certain nombre de sites Web du gouvernement de la Colombie-Britannique ainsi que mentionnée dans le discours du Trône de cette province. Bien que la Commission ait antérieurement conclu que Pacific Carbon Trust n'était connue seulement que d'[TRADUCTION] « un petit groupe spécifique en C.-B. », et que sa réputation n'était pas [TRADUCTION] « importante ou suffisante », elle était néanmoins convaincue que Pacific Carbon Trust avait [TRADUCTION] « établi une certaine réputation pour le nom commercial Pacific Carbon Trust [...] mais que cette réputation se limiterait à la province de la C.-B. ».

[28] En ce qui concerne la période pendant laquelle les marques de commerce ou noms commerciaux ont été en usage (alinéa 6(5)b)), la Commission a relevé que la marque Carbon Trust n'avait jamais été en usage au Canada, alors que le nom commercial Pacific Carbon Trust l'était depuis 2008.

[29] En ce qui concerne la nature des services, des entreprises et du commerce des parties (alinéas 6(5)c) et d)), la Commission était convaincue que les services des parties pouvaient se

chevaucher, car elles [TRADUCTION] « partageaient un lien 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 et qu'elles offrent toutes les deux des services de certification des sociétés en ce qui a trait aux émissions de carbone » : voir décision de la Commission, aux paragraphes 56 et 57.

[30] La Commission a rejeté l'argument de The Carbon Trust portant que le caractère onéreux de ses services fait en sorte que ses clients sont avertis et que les marques ne créeraient pas de la confusion dans leur esprit. La Commission convenait avec Pacific Carbon Trust que le prix des marchandises n'était pas pertinent dans le contexte de l'appréciation de la question de la confusion. Le critère applicable en matière de confusion est plutôt celui de la première impression, et les mesures prises ultérieurement par des consommateurs pour tenter de dissiper la confusion ressentie à première vue n'étaient pas pertinentes.

[31] En ce qui concerne le degré de ressemblance entre les marques (alinéa 6(5)e)), la Commission s'était fondée sur l'analyse qu'elle avait effectuée antérieurement en lien avec la marque officielle de Pacific Carbon Trust.

[32] La Commission a conclu que, compte tenu de la nature des services offerts par les parties et des idées suggérées par leur marque de commerce ou leur nom commercial respectif, les consommateurs [TRADUCTION] « pourraient inférer l'existence d'un lien » entre les parties, occasionnant ainsi de la confusion. Ce motif d'opposition est donc retenu.

Les questions en litige

[33] The Carbon Trust allègue que la Commission a commis une erreur en refusant de procéder à l'enregistrement de la marque Carbon Trust au motif que Pacific Carbon Trust n'est pas propriétaire d'un nom commercial au sens de la Loi, puisqu'elle n'est pas une « entreprise », et qu'elle n'exploite pas une « entreprise » aux termes de l'article 2 de la Loi.

[34] The Carbon Trust affirme aussi que la Commission a commis une erreur en concluant que Pacific Carbon Trust avait fait usage de son nom commercial antérieurement à la date de la demande, soit le 22 septembre 2008.

[35] En dernier lieu, The Carbon Trust affirme que la Commission a mal appliqué le critère applicable en matière de confusion qui est prévu aux paragraphes 6(4) et 6(5) de la Loi.

Analyse

1. Pacific Carbon Trust exploite-t-elle une « entreprise » au sens de la Loi sur les marques de commerce?

[36] L'article 2 de la Loi définit un « nom commercial » comme étant « le nom sous lequel une entreprise est exercée, qu'il s'agisse ou d'une personne morale, d'une société de personnes ou d'un particulier ». The Carbon Trust soutient que Pacific Carbon Trust ne peut pas être propriétaire d'un nom commercial au sens de l'article 2 de la Loi, parce qu'elle n'exploite pas une « entreprise ». Selon elle, la Commission a commis une erreur en omettant de se pencher sur cette question.

[37] The Carbon Trust soutient, en citant la décision *Heritage Life Assurance Co c Heritage Life Insurance Co*, (1978) 43 C.P.R. (2d) 203 (COMC), aux pages 210 et 211, que Pacific Carbon Trust

n'est pas une « entreprise », parce que son objectif n'est pas de réaliser des bénéfices. Elle soutient, tout en concédant qu'il ne fait aucun doute que les activités de Pacific Carbon Trust [TRADUCTION] « nécessitent temps, attention, travail et/ou effort, selon la définition “d'exploiter une entreprise” qui était dégagée dans la décision *Heritage* », qu'aucun des éléments de preuve démontrant l'usage du nom commercial Pacific Carbon Trust ne se rapporte à des activités commerciales visant l'obtention d'un gain financier. Selon The Carbon Trust, Pacific Carbon Trust fût créé par le gouvernement de la Colombie-Britannique non pas pour réaliser des bénéfices, mais plutôt pour mettre en œuvre une politique publique.

[38] J'amorce mon analyse en faisant observer que The Carbon Trust n'avait pas soulevé cette question devant la Commission, et qu'il n'y a donc aucune décision de la Commission à cet égard. Il s'ensuit que la question de la norme de contrôle applicable ne se pose pas.

[39] Je conviens avec Pacific Carbon Trust que la manière dont The Carbon Trust définit le terme « entreprise » au sens de la Loi est beaucoup trop étroite. Je conviens aussi avec Pacific Carbon Trust que la décision dans l'affaire *Heritage Life*, qui est invoquée par The Carbon Trust, ne traite pas de la question de savoir si les sociétés d'État ou les organismes à but non lucratif exploitent une « entreprise » au sens de la Loi.

[40] Effectivement, la Commission, dans ses décisions plus récentes, a adopté une définition plus élargie du terme « entreprise » : celle-ci peut [TRADUCTION] « englober toute activité pertinente, laquelle peut bien [...] être de nature caritative ou éducative » : *Harvard Club of Montreal c Vêtements Howick Apparel Ltd./Ltée*, 8 CPR (3d) 493, à la page 496 (COMC).

[41] Je reconnais que ce commentaire a été effectué en lien avec l'emploi du terme « entreprise » dans la définition de « personne » à l'article 2 de la Loi (qui prévoit que « sont assimilés à une personne tout syndicat ouvrier légitime et toute association légitime se livrant à un commerce ou à une entreprise, ou au développement de ce commerce ou de cette entreprise [...] »). Cependant, le principe d'uniformité des expressions donnerait à penser qu'à moins qu'il n'existe une indication claire à l'effet contraire, les mots devraient avoir le même sens tout au long d'une loi : *Thomson c Canada (Sous-ministre de l'Agriculture)*, 1 RCS 385, 89 DLR (4th) 218, au paragraphe 27; *R c Zeolkowski*, [1989] 1 RCS 1378, 61 DLR (4th) 725, au paragraphe 19. Il n'existe pas de telle mention expresse dans la Loi.

[42] Je suis convaincue que Pacific Carbon Trust exerce des activités commerciales dans l'industrie des crédits d'émissions de carbone. Comme il a été discuté dans l'affidavit initial de M. MacDonald produit en lien avec la demande en l'espèce (le deuxième affidavit de MacDonald), Pacific Carbon Trust exerce des activités commerciales prenant la forme d'échange de droits d'émissions de carbone, d'achat et de vente de crédits d'émissions de carbone et d'appui aux entreprises en matière de gestion des gaz à effet de serre.

[43] Il convient d'ailleurs de mentionner que la preuve produite par The Carbon Trust elle-même reconnaît que l'achat et la transaction de crédits d'émissions de carbone constituent [TRADUCTION] « le seul domaine d'activité commerciale » de Pacific Carbon Trust et qu'elle renvoie expressément à son « modèle d'entreprise » et à ses « clients » : voir l'affidavit de

Darran Messem, le Directeur général de Carbon Trust Certification Ltd., une filiale en propriété exclusive de The Carbon Trust, aux paragraphes 18 et 19.

2. L'emploi du nom commercial « Pacific Carbon Trust » avant le 22 septembre 2008

[44] The Carbon Trust affirme que la Commission a aussi commis une erreur lorsqu'elle a conclu que Pacific Carbon Trust avait fait usage de son nom commercial antérieurement au 22 septembre 2008. Il est convenu que la date à laquelle la demande a été produite, soit le 22 septembre 2008, elle est la date pertinente pour apprécier le droit à l'enregistrement en fonction d'un usage antérieur d'un nom commercial similaire au point d'entraîner de la confusion.

[45] Pour traiter cette question, il est en premier lieu nécessaire de traiter de celle de la norme de contrôle applicable.

A. La norme de contrôle applicable

[46] Les parties conviennent que la norme de contrôle applicable dégagée dans les précédents *John Labatt Limited c Molson Companies Limited*, (1990), 36 FTR 70, 30 CPR (3d) 293, à la page 298 (CFPI) et *Brasseries Molson c. John Labatt Ltée*, [2000] 3 CF 145, 5 CPR (4th) 180, à la page 196 (CAF) s'applique aux appels fondés sur l'article 56 de la Loi à l'égard de décisions du registraire des marques de commerce siégeant en tant que membre de la Commission des oppositions des marques de commerce.

[47] C'est-à-dire, lorsqu'aucun nouvel élément de preuve n'est produit dans le contexte d'un appel et que celui-ci aurait eu une incidence importante sur les conclusions de fait de la Commission

ou sur la manière dont cette dernière a exercé son pouvoir discrétionnaire, le critère applicable est celui de savoir si la Commission était manifestement erronée.

[48] Cependant, lorsque de nouveaux éléments de preuve sont produits dans le contexte de l'appel et que ceux-ci auraient eu une incidence importante sur les conclusions de fait ou de droit tirées par la Commission, ou sur la manière dont cette dernière a exercé son pouvoir discrétionnaire, la norme de contrôle applicable est celle de la décision correcte. Certaines affaires qualifient cette situation d'audience *de novo*, même si cela n'est pas tout à fait exact. Dans de tels cas, la Cour a droit de substituer son opinion à celle de la Commission.

[49] The Carbon Trust a produit de nouveaux éléments de preuve dans la présente instance, tout comme l'a fait Pacific Carbon Trust. Il reste cependant à déterminer l'importance de cette nouvelle preuve.

[50] Pour trancher la question de savoir si ces nouveaux éléments de preuve ont une incidence suffisante pour justifier de procéder au contrôle de la décision selon la norme de la décision correcte, je m'inspire des commentaires formulés dans la décision *Garbo Group Inc c Harriet Brown & Co*, (1999), 176 FTR 80, 3 CP (4th) 224 (CFPI). Le juge Evans y avait mentionné que, dans l'examen de l'incidence qu'aura la nouvelle preuve sur la norme de contrôle applicable, la question est de déterminer la mesure dans laquelle la preuve supplémentaire a une valeur probante importante qui s'étend au-delà des documents dont disposait la Commission. Si les nouveaux éléments de preuve n'apportent rien d'important et qu'ils ne consistent qu'en une simple répétition

des éléments déjà présentés en preuve, sans en accroître leur force probante, la question sera de déterminer si la Commission avait manifestement commis une erreur.

[51] Aucun des nouveaux éléments de preuve produits dans le contexte de la présente demande de contrôle judiciaire n'auraient à mon avis eu une incidence sur les conclusions tirées par la Commission en ce qui concerne la question de l'usage du nom commercial faite par Pacific Carbon Trust antérieurement au 22 septembre 2008.

[52] Une grande partie de l'affidavit de M. Messem consiste en une description de The Carbon Trust et en une comparaison des services offerts par The Carbon Trust avec ceux offerts par Pacific Carbon Trust. L'affidavit apporte bien peu de nouveaux éléments quant à la question de l'usage antérieur. Dans la même veine, l'affidavit souscrit par Jill Roberts apporte lui aussi bien peu de nouveaux éléments quant à la question de l'usage antérieur.

[53] De plus, la preuve d'usage à laquelle renvoie la nouvelle preuve produite par Pacific Carbon Trust se reporte à la période postérieure au 22 septembre 2008 et n'apporte rien de nouveau quant à la question de l'usage antérieur au 22 septembre 2008 du nom commercial Pacific Carbon Trust.

[54] Effectivement, la question de l'usage antérieur au 22 septembre 2008 du nom commercial Pacific Carbon Trust n'est abordée nulle part dans la partie du mémoire des faits et du droit de The Carbon Trust, et The Carbon Trust n'y relève aucun nouvel élément de preuve qui pourrait avoir une incidence importante sur les conclusions de fait tirées par la Commission à cet égard.

[55] Par conséquent, je peux modifier la décision de la Commission à cet égard uniquement si je suis convaincue que celle-ci était manifestement erronée. Je ferai cependant remarquer que cela n'a aucune incidence quant à ma conclusion concernant la norme de contrôle applicable à l'égard de cette question, puisqu'à mon avis, la Commission n'a pas commis d'erreur dans son examen de la question de l'usage antérieur.

B. *L'usage du nom commercial Pacific Carbon Trust antérieurement au 22 septembre 2008*

[56] La Commission a conclu que Pacific Carbon Trust avait établi qu'elle avait utilisé son nom commercial au Canada antérieurement au 22 septembre 2008 et qu'elle ne l'avait pas abandonné par la suite.

[57] La Commission, en se fondant en partie sur les renseignements contenus dans l'affidavit de Dooner, et notamment sur une demande d'information datée de juillet 2008 (DI), que Pacific Carbon Trust avait amorcé ses activités sous le nom commercial « Pacific Carbon Trust » en juillet 2008 et qu'elle offrait ses services de crédit d'émission de carbone sous le nom « Pacific Carbon Trust » à partir de cette date.

[58] The Carbon Trust prétend que la DI de juillet 2008 démontre que Pacific Carbon Trust ne faisait pas réellement l'acquisition de crédits d'émission de carbone à ce moment-là. The Carbon Trust prétend aussi que rien n'indique comment et à quel endroit les DI avaient été distribuées, ni combien de DI avaient été distribuées. Selon The Carbon Trust, la DI ne démontre pas « l'usage » du nom commercial dans la pratique ordinaire du commerce.

[59] Dans la même veine, The Carbon Trust prétend qu'un communiqué de presse datant de juillet 2008 et indiquant que Pacific Carbon Trust avait procédé à l'émission de crédits relativement au déplacement de 800 délégués présents au 18^e sommet annuel de la Région économique du Nord-Ouest du Pacifique, un événement commandité par le gouvernement de la Colombie-Britannique, ne démontre pas « l'usage » du nom commercial, surtout compte tenu du fait que le communiqué de presse en question n'a pas été produit par Pacific Carbon Trust elle-même. The Carbon Trust soutient que la mention de Pacific Carbon Trust est purement descriptive et qu'elle est « enterrée » dans le communiqué de presse. The Carbon Trust fait de plus remarquer que Pacific Carbon Trust n'a pas produit de factures ou d'autres documents démontrant l'usage de son nom commercial relativement à cet événement.

[60] La Commission s'est aussi fondée sur une présentation donnée à la conférence par le ministre de l'Environnement de la Colombie-Britannique, dans laquelle il était fait mention du nom commercial Pacific Carbon Trust, à titre de preuve à l'appui de l'usage du nom commercial.

[61] Selon la preuve fournie par M. Dooner, laquelle était appuyée par la DI, par le communiqué de presse et par la déclaration du ministre, la Commission était convaincue que Pacific Carbon Trust avait démontré qu'elle utilisait son nom commercial en date de juillet 2008.

[62] The Carbon Trust prétend que, comme c'était le cas pour le communiqué de presse, la mention du nom commercial Pacific Carbon Trust était « enterrée » dans le discours du ministre et que, une fois de plus, le document en question n'était pas publié par Pacific Carbon Trust elle-même. The Carbon Trust fait de plus observer que le *Emission Offsets Regulations* de la

Colombie-Britannique, un règlement qui se rapporte à l'acquisition des crédits d'émission de carbone, était entré en vigueur seulement en décembre 2008 et que Pacific Carbon Trust n'avait toujours pas enregistré un nom commercial au titre des lois provinciales en matière de droit des affaires.

[63] En dernier lieu, The Carbon Trust prétend, en invoquant la décision *Mirabed AG c Springwall Sleep Products Ltd*, 4 CPR (3d) 45, 1985 CarswellNat 1096, au paragraphe 11 (COMC), que même si Pacific Carbon Trust avait effectivement fait l'usage de son nom commercial antérieurement au 22 septembre 2008, il s'agissait d'un usage mineur et insuffisant, parce qu'elle n'avait pas réussi à démontrer qu'elle avait établi sa réputation dans l'industrie en question.

[64] À mon avis, la conclusion de la Commission selon laquelle Pacific Carbon Trust avait démontré qu'elle avait utilisé les noms commerciaux « Pacific Carbon Trust » et « Pacific Carbon Trust Inc. » antérieurement au 22 septembre 2008 n'était manifestement pas erronée.

[65] Comme le juge Strayer l'a fait observer dans la décision *Professional Publishing Associates Ltd c Toronto Parent Magazine Inc.*, (1986), 8 FTR 207, 9 CPR (3d) 207, à la page 217 (CFPI), contrairement à « l'emploi » d'une marque de commerce, lequel est expressément défini à l'article 4 de la Loi, l'emploi en liaison avec un nom commercial n'est pas défini dans la Loi. Il a conclu que, compte tenu des objets de la Loi, « l'emploi devrait avoir lieu dans le cours normal des affaires et à l'égard de la classe de personnes ou des classes de personnes avec qui ces affaires devront être transigées » : voir aussi *J.C. Penney Co c Gaberdine Clothing Co.*, 2001 CFPI 1333, 213 FTR 189, aux paragraphes 91 et 92.

[66] Je souscris à la prétention de The Carbon Trust selon laquelle la décision *Mirabed* ne concerne effectivement pas l'importance de l'usage « suffisant » (au paragraphe 9). Cependant, comme l'a fait ressortir Pacific Carbon Trust, la réputation de l'opposante dans l'industrie en question est aussi un aspect important de l'analyse en ce qui a trait à la confusion.

[67] Je souscris aussi à la prétention de The Carbon Trust selon laquelle il incombe à l'opposante de démontrer qu'elle avait établi sa réputation en lien avec le nom commercial avant que la Commission ne se penche sur la question de savoir si la possibilité de confusion existera toujours, compte tenu de cette réputation : *Mirabed*, précitée, au paragraphe 11, citant *British Petroleum Co. Ltd. c Bombardier Ltd.*, 1971 CarswellNat 511, (1971) 4 CPR (2d) 204, à la page 214 (CFPI).

[68] Cela dit, tant et aussi longtemps que les services de l'opposante sont disponibles au Canada et qu'une marque de commerce ou un nom commercial sont utilisés ou affichés dans la publicité de ces services, la marque ou le nom seront réputés avoir été utilisés au sens de la Loi : *Kelly c Alexander*, [2001] COMC n° 129, 14 CPR (4th) 567, à la page 573.

[69] La DI démontre qu'en date de juillet 2008, Pacific Carbon Trust recherchait activement des renseignements auprès de parties intéressées à une offre de crédits d'émission de gaz à effet de serre, pour son éventuel processus d'approvisionnement.

[70] De plus, les communiqués de presse et la présentation du ministre se rapportant aux crédits d'émission de carbone relativement aux déplacements dans le contexte de la conférence de

juillet 2008 mentionnent expressément le nom Pacific Carbon Trust. Ces mentions démontrent l'existence d'une certaine réputation en lien avec le nom commercial (*Mirabed*). De plus, le fait que Pacific Carbon Trust ait émis des crédits relativement aux émissions de carbone des 800 délégués présents au sommet de juillet 2008 constituait manifestement une activité promotionnelle.

[71] De plus, le fait que Pacific Carbon Trust ait produit des crédits relativement aux émissions de carbone liées aux déplacements dans le cadre du sommet de juillet 2008 constitue une preuve du fait que ses services étaient effectivement disponibles, et non seulement affichés ou publicisés.

[72] Même si les mentions de Pacific Carbon Trust étaient « enterrées » (pour reprendre le terme employé par The Carbon Trust) dans le discours du ministre et dans le communiqué de presse, cela n'enlève rien au fait que le nom commercial était utilisé en date de juillet 2008 et que ces mentions constituent une preuve de cette utilisation.

[73] The Carbon Trust prétend aussi que la Commission a commis une erreur lorsqu'elle a examiné les documents faisant état de l'usage du nom commercial Pacific Carbon Trust postérieurement à la date de la demande, soit le 22 septembre 2008. Parmi ces documents, on retrouvait des imprimés du site Web de Pacific Carbon Trust, des présentations de l'organisme, un plan de service, des bulletins d'information ainsi que des échantillons de cartes professionnelles et de papier à correspondance officielle. Cependant, lorsqu'on lit conjointement les paragraphes 39 et 40 des motifs de la Commission, il ressort que les commentaires de la Commission quant à ces éléments de preuve se rapportent à la question de l'abandon du nom commercial, et non à son usage

antérieurement au 22 septembre 2008. Par conséquent, on ne m'a pas démontré l'existence d'une erreur à cet égard.

3. La possibilité de confusion

A. *La norme de contrôle applicable*

[74] Bien que The Carbon Trust n'ait pas produit de preuve à la Commission dans le cadre de l'instance en matière d'opposition, la Commission disposait de renseignements concernant ses services de certification, lesquels avaient été décrits en détail dans la demande d'enregistrement de marque Carbon Trust. Comme il a été mentionné précédemment, ces services comprennent notamment la « certification d'entreprises, de personnes, de procédés, de produits et de systèmes à des fins de surveillance et d'amélioration des normes de qualité et d'évaluation relatives à la consommation d'énergie, à l'efficacité énergétique, aux émissions de dioxyde de carbone, aux émissions de gaz à effet de serre ou à d'autres normes environnementales ». Ces normes comprenaient « nommément [les] limites nationales et internationales en matière d'environnement (qu'elles soient réglementaires ou volontaires) concernant le développement et la protection des ressources naturelles et physiques » : décision de la Commission, au paragraphe 1.

[75] La Commission avait aussi connaissance de la nature des services offerts par Pacific Carbon Trust : voir décision de la Commission, aux paragraphes 26 à 39.

[76] Cela dit, comme il a été mentionné précédemment, l'affidavit de M. Messer consiste en grande partie en une description de The Carbon Trust et en une comparaison des services offerts par The Carbon Trust avec ceux offerts par Pacific Carbon Trust. Compte tenu des détails

supplémentaires fournis par M. Messem, je suis prête à reconnaître que cette preuve aurait pu avoir une incidence importante sur les conclusions de fait tirées par la Commission en ce qui a trait à la nature des entreprises et des services de chacune des parties. Il s'ensuit que j'examinerai cette question de nouveau.

[77] Avant d'aborder la question de la confusion, j'aimerais cependant faire remarquer que ma conclusion selon laquelle la Cour dispose d'éléments de preuve qui auraient pu avoir une incidence importante sur les conclusions de fait tirées par la Commission en lien avec cet élément de l'analyse relative à la confusion ne fait pas en sorte que l'ensemble de la décision doit être examiné selon la norme de la décision correcte : *Garbo Group Inc*, précitée, au paragraphe 23; *Conseil canadien des ingénieurs professionnels c APA - Engineered Wood Assn.*, (2000), 184 FTR 55, 7 CPR (4th) 239, au paragraphe 38 (CFPI).

[78] On ne m'a pas convaincue que les nouveaux éléments de preuve auraient pu avoir une incidence importante sur les conclusions tirées par la Commission quant aux autres aspects de l'analyse relative à la confusion et, par conséquent, j'examinerai donc ces conclusions en fonction de la norme de contrôle qui fait appel à un plus grand degré de retenue.

B. L'analyse quant à la question de la confusion

[79] Dans l'arrêt *Mattel, Inc c 3894207 Canada Inc*, (2000), 184 FTR 55, 7CPR (4th) 239, au paragraphe 38 (CFPI), la Cour suprême du Canada a confirmé que l'objet des marques de commerce « est de symboliser la source et la qualité des marchandises et des services, de distinguer les marchandises ou les services du commerçant de ceux d'un autre commerçant et d'éviter ainsi la "confusion" sur le marché »; ce passage est d'ailleurs cité au paragraphe 18 de l'arrêt *Veuve Clicquot Ponsardin c Boutiques Cliquot Ltée*, 2006 CSC 23, [2006] 1 RCS 824.

[80] Comme je l'expliquerai ci-dessous, compte tenu de toutes les circonstances de l'espèce, notamment des facteurs énumérés au paragraphe 6(5) de la Loi, j'en viens à la même conclusion que la Commission quant à la question de la confusion. C'est-à-dire, étant donné le chevauchement dans le type de services offerts par chacune des parties ainsi que dans les idées que suggèrent leur marque de commerce ou nom commercial respectifs, les consommateurs [TRADUCTION] « pourraient inférer l'existence d'un lien » entre les deux organismes, occasionnant ainsi de la confusion.

[81] En ce qui a trait au caractère distinctif inhérent des marques de commerce ou des noms commerciaux et la mesure dans laquelle ceux-ci sont devenus connus (alinéa 6(5)a) de la Loi), The Carbon Trust prétend que, alors qu'il se pourrait qu'il soit possible que sa marque proposée puisse être interprétée comme signifiant « empreinte carbonique » ou « empreinte environnementale » après réflexion, le critère applicable en matière de confusion est celui de la première impression : *Masterpiece Inc c Alavida Lifestyles Inc*, 2011 CSC 27, [2011] 2 RCS n° 387.

[82] The Carbon Trust soutient de plus que lorsque deux marques de commerce ou noms commerciaux ne possèdent pas un grand caractère distinctif inhérent (comme la Commission l'a conclu en l'espèce), de petites différences entre les marques seront suffisantes pour les distinguer : *Sarah Coventry Inc c Abrahamian et al*, [1984] FCJ n° 1194, 1 CPR (3d) 238, à la page 240.

[83] La Commission a conclu que le dessin d'empreinte de pied de The Carbon Trust ne possédait [TRADUCTION] « qu'un caractère distinctif inhérent très limité », puisqu'il pouvait être interprété comme faisant référence soit à l'empreinte carbonique ou à l'empreinte environnementale. En tirant cette conclusion, la Commission a clairement compris que le critère applicable en matière de confusion était celui « de la première impression et du souvenir imparfait » : voir paragraphe 43 de la décision de la Commission.

[84] La Commission a aussi conclu que le nom commercial Pacific Carbon Trust n'avait pas un grand caractère distinctif inhérent, puisqu'il évoquait le lieu géographique de l'organisme (« Pacific ») et les activités relatives aux crédits d'émission de carbone. Par conséquent, la Commission a jugé que le caractère distinctif inhérent de chacune des marques était faible et je ne vois rien qui me permet de modifier cette conclusion.

[85] En ce qui concerne la mesure dans laquelle la marque de commerce et le nom commercial étaient devenus connus au Canada, les parties conviennent que la marque de The Carbon Trust n'avait jamais été utilisée au Canada. La Commission a reconnu que le nom Pacific Carbon Trust avait été mentionné dans un certain nombre de sites Web du gouvernement de la Colombie-Britannique ainsi que dans un discours du Trône. La Commission a donc conclu que

Pacific Carbon Trust [TRADUCTION] « 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. ».

[86] The Carbon Trust prétend que lorsque la Commission a tiré cette conclusion, elle s'était fondée à tort sur des documents postérieurs au 22 septembre 2008 ou sur des documents [TRADUCTION] « qui n'étaient pas importants ». Je conviens que la Commission a commis une erreur en se fondant sur des documents qui étaient postérieurs au 22 septembre 2008 pour tirer sa conclusion selon laquelle Pacific Carbon Trust avait établi la réputation de son nom commercial à date de la présentation de la demande d'enregistrement.

[87] Cela dit, la Commission a expressément mentionné qu'elle avait tenu compte de cette preuve [TRADUCTION] « en association avec la preuve dans son ensemble ». Cette preuve comprenait les éléments de preuve antérieurs au 22 septembre 2008. Un examen du dossier, et plus particulièrement de la DI, du communiqué de presse et de la présentation du ministre se rapportant aux crédits d'émission de carbone se rapportant aux déplacements, éléments auxquels j'ai fait référence précédemment dans les présents motifs, confirme que Pacific Carbon Trust avait établi une certaine réputation à l'égard du nom commercial Pacific Carbon Trust en date du 22 septembre 2008, ne serait-ce qu'en Colombie-Britannique.

[88] L'affidavit de Jill Roberts donne des renseignements concernant d'autres organismes du même secteur d'activités qui avaient adopté le mot « trust », y compris le « Canada Carbon Trust » et l'« Energy Saving Trust ». Cependant, la preuve n'établit pas que l'organisme Canada Carbon

Trust ait déjà exercé quelque activité commerciale, pas plus qu'il n'y a d'éléments de preuve démontrant que Energy Saving Trust ait déjà exercé des activités au Canada. La preuve ne donne pas à penser non plus que l'un ou l'autre des organismes ait acquis quelque réputation que ce soit au Canada.

[89] En ce qui concerne le genre de marchandises, services ou entreprises des parties, ou la nature de leur commerce (paragraphe 6(5)c) et d) de la Loi), la Commission a conclu que les services des parties pouvaient se chevaucher et qu'ils [TRADUCTION] « partageaient 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 ».

[90] The Carbon Trust prétend que les parties n'exercent pas leurs activités dans la même sous-catégorie de l'industrie des émissions de carbone. The Carbon Trust prétend, en citant les décisions *Via Rail Canada Inc c Location Via-Route et al* [1992] RJQ 2109, 45 CPR (3d) 96, à la page 115 (Cour d'appel du Québec), et *Immuno AG c Medicorp Sciences Inc*, 1995 CarswellNat 2938, (1995) 60 CPR (3d) 527, à la page 532 (COMC), que les distinctions entre les types de services et les domaines de spécialité à l'intérieur d'une même industrie sont importantes.

[91] Alors que Carbon Trust certifie des entreprises ayant satisfait aux normes en matière d'émission de gaz à effet de serre ainsi qu'à d'autres normes environnementales, elle soutient que la [TRADUCTION] « seule activité commerciale » de Pacific Carbon Trust consiste en l'achat et en la transaction de crédits d'émissions de carbone. Selon The Carbon Trust, il s'agit de

[TRADUCTION] « services distincts et spécialisés » qui ne sont pas offerts à la même clientèle et qui n'intéresseraient pas le même type de professionnels.

[92] Je reconnais que, contrairement à Pacific Carbon Trust, The Carbon Trust n'exerce pas d'activités se rapportant à l'achat ou à la transaction de crédits d'émissions de carbone. Cependant, comme je l'ai expliquerai ci-dessous, je ne souscris pas à la prétention de The Carbon Trust selon laquelle cela constitue le [TRADUCTION] « seul domaine d'activité commerciale » de Pacific Carbon Trust. De plus, après avoir minutieusement examiné la preuve se rapportant aux genres d'entreprises ou de services des parties et à la nature de leur commerce (y compris les affidavits de M. Messem et de Jill Roberts, ainsi que les affidavits de M. MacDonald), je suis d'avis que le chevauchement entre les activités des parties est assez important pour que j'en vienne à la conclusion que leurs marques respectives créeraient de la confusion.

[93] Par exemple, M. Messem affirme que The Carbon Trust offre des services de certification et donne aux sociétés dont les produits répondent à certaines normes en matière d'empreinte carbonique l'autorisation d'employer sa marque d'empreinte de pied. Dans la même veine, selon les éléments de preuve contenus dans le premier affidavit de M. MacDonald, Pacific Carbon Trust permet aux clients qui ont mis en œuvre des mesures pour réduire leurs émissions de carbone ou des économies d'échelle qui correspondent à des crédits d'émission d'employer son logo.

[94] Selon M. Messem, The Carbon Trust conseille des entreprises, des gouvernements ainsi que le secteur public au sujet des occasions à la fois durables et faibles en carbone. Dans la même veine, M. MacDonald affirme que Pacific Carbon Trust offre aussi des services de conseil, qu'elle

enseigne aux organismes comment faire rapport des émissions de carbone ainsi que comment les réduire et les compenser, en plus d'éduquer ses clients quant aux mécanismes de réduction et de compensation des émissions de carbone.

[95] M. Messem déclare que les clients de The Carbon Trust comprennent des entreprises, des gouvernements et le secteur public. Selon M. MacDonald, les clients de Pacific Carbon Trust comprennent aussi à la fois des clients du secteur public et du secteur privé.

[96] Il s'ensuit que, après avoir tenu compte des nouveaux éléments de preuve, je suis néanmoins d'accord avec la Commission sur le fait que les services offerts par les parties étaient connexes et qu'ils pouvaient se chevaucher, puisque les deux parties exploitent une entreprise dans le champ d'activité des émissions de carbone et qu'elles offrent toutes les deux des services de certification à des sociétés en ce qui a trait aux émissions de carbone. De plus, comme l'a reconnu M. Messem, les clients des services offerts par The Carbon Trust et par Pacific Carbon Trust pourraient être les mêmes : voir affidavit de M. Messem, aux paragraphes 26 et 27.

[97] La Commission a rejeté l'argument de The Carbon Trust selon lequel le fait que ses services soient onéreux fait en sorte que ses clients sont avertis et que les marques ne créeraient pas de la confusion dans leur esprit. La Commission a conclu que le prix des marchandises n'était pas pertinent lors de l'examen de la question de la confusion, puisque le critère applicable en matière de confusion est celui de la première impression. Il s'ensuit que les mesures prises ultérieurement par des consommateurs pour tenter de dissiper la confusion ressentie à première vue n'étaient pas pertinentes.

[98] The Carbon Trust prétend que la Commission a commis une erreur en ne tenant pas compte du fait que sa clientèle est avertie et en donnant une interprétation erronée à l'arrêt de la Cour suprême du Canada rendu dans l'affaire *Masterpiece*, lorsqu'elle a conclu que les étapes subséquentes adoptées par les consommateurs avertis ne sont pas pertinentes. The Carbon Trust affirme que la Cour suprême du Canada traitait de la question du caractère onéreux des services, et non celle des consommateurs avertis, lorsqu'elle a conclu que le coût des marchandises et des services était effectivement un élément pertinent.

[99] En fait, The Carbon Trust affirme que, lorsque dans un cas comme celui en l'espèce ou la marque de commerce et le nom commercial sont « moins similaires », le coût des services devient un facteur pertinent. The Carbon Trust soutient que la Commission aurait conclu en sa faveur si elle avait tenu compte de ce facteur.

[100] Étant donné que l'affidavit de M. Messem contient de nouveaux éléments de preuve en ce qui concerne le genre de clients de The Carbon Trust ainsi que celui de Pacific Carbon Trust, je suis disposée à examiner cette question *de novo*.

[101] Bien que de Carbon Trust ait raison lorsqu'elle affirme que le coût des marchandises et des services peut être pertinent, cela ne change rien au fait que le critère est toujours celui de la « première impression ». La possibilité qu'un consommateur attentif à la recherche de marchandises et de services onéreux effectue une recherche subséquente a été abordée par la Cour suprême du Canada dans l'arrêt *Masterpiece* (précité). Le juge Rothstein y a d'ailleurs déclaré ce qui suit :

[70] Cette question porte principalement sur l'attitude du consommateur qui s'apprête à faire un achat. Or, l'examen convenable de la nature des marchandises, des services ou de l'entreprise en cause doit tenir compte du fait que la probabilité que des marques de commerce créent de la confusion peut être moins grande lorsque le consommateur est à la recherche de marchandises ou de services importants ou onéreux. Il n'en demeure pas moins que cette probabilité moins grande est toujours fondée sur la première impression du consommateur *lorsqu'il voit* les marques en question. Le consommateur à la recherche de marchandises ou de services onéreux pourra n'avoir qu'un vague souvenir d'une marque de commerce qu'il a déjà vue, et il portera probablement un peu plus attention à la marque de commerce qui identifie les marchandises ou services qu'il est en train d'examiner, notamment quant aux similitudes ou différences entre cette marque et celle déjà vue. Comme l'a affirmé le juge Binnie dans *Mattel [Mattel Inc c 3894207 Canada Inc, 2006 CSC 22, [2006] ACS n° 23]*, les marques de commerce sont des raccourcis offerts aux consommateurs. Cette affirmation s'applique, peu importe que les consommateurs soient à la recherche de marchandises ou de services plus ou moins onéreux.

[71] Il est sans importance que [...] « il [soit] peu probable [que les consommateurs] basent leur choix sur une première impression » ou que, « [e]n règle générale, ils consacrent un temps appréciable à s'informer sur la source de biens et services qui coûtent cher » (par. 43). En effet, tant les recherches ultérieures que l'achat qui s'ensuit ont lieu *après* que le consommateur a vu une marque.

[72] Cette distinction est importante, car, malgré ce degré d'attention accru, il peut tout de même subsister la probabilité que des marques de commerce créent de la confusion chez le consommateur à la recherche de biens et de services onéreux. Cela dit, une telle confusion peut se dissiper après mûre réflexion au terme de recherches approfondies. Toutefois, cela ne veut pas dire que le consommateur de biens onéreux ne peut bénéficier de la protection du régime des marques de commerce parce qu'il fait preuve de prudence et de méfiance. Ce qui compte, c'est la confusion qui naît dans son esprit lorsqu'il voit les marques de commerce. Il ne faut pas déduire de la dissipation ultérieure de la confusion au terme de recherches approfondies qu'elle n'a jamais existé ou qu'elle cessera de subsister dans l'esprit du consommateur qui n'a pas fait de telles recherches.

[...]

[74] Pour ces raisons, j'estime que la décision du juge de première instance de faire abstraction de la probabilité de confusion en examinant ce que le consommateur était susceptible de faire au vu d'une marque était erronée. Il aurait plutôt dû s'en tenir à la question de savoir comment le consommateur ayant un vague souvenir de la marque de Masterpiece Inc. aurait réagi en voyant celle d'Alavida. Comme on peut s'attendre à ce que le consommateur à la recherche d'une résidence de luxe pour personnes âgées porte un peu plus attention à la marque de commerce qu'il voit pour la première fois que le consommateur de marchandises ou services moins onéreux, la question du coût n'est pas dénuée de pertinence. Toutefois, cette question ne mènera vraisemblablement pas à une conclusion différente dans les cas où l'existence d'une forte ressemblance donne à penser qu'il y a probabilité de confusion et où les autres facteurs énoncés au par. 6(5) de la Loi ne militent pas fortement contre l'existence d'une telle probabilité.

[102] Ainsi, il semble que la déclaration générale de la Commission selon laquelle [TRADUCTION] « le fait que les marchandises soient onéreuses n'est pas un facteur pertinent » soulève quelques difficultés. Comme la Cour suprême du Canada l'a mentionné dans l'arrêt *Masterpiece*, au paragraphe 70, un consommateur à la recherche de biens ou de services de luxe « portera probablement un peu plus attention à la marque de commerce qui identifie les marchandises ou services qu'il est en train d'examiner, notamment quant aux similitudes ou différences entre cette marque et celle déjà vue ».

[103] Cela dit, le critère reste celui de la « première impression et du souvenir imparfait ».

[104] J'accepte l'observation de The Carbon Trust portant que, dans l'examen de la question de la confusion, il faut tenir compte des personnes qui sont susceptibles de faire un achat : voir *BBM Canada c Research In Motion Ltd.*, 2012 CF 666, 408 FTR 300, au paragraphe 34.

[105] Cependant, je souscris à la prétention de Pacific Carbon Trust selon laquelle, en ce qui concerne les autres facteurs du paragraphe 6(5) de la Loi, si « l'univers des consommateurs » dans le marché des services du type offert par les parties voient la marque de The Carbon Trust, et qu'ils ont un souvenir imparfait du nom commercial Pacific Carbon Trust, la confusion pourrait s'installer dans leur esprit.

[106] En ce qui concerne le degré de ressemblance entre les marques de commerce ou les noms commerciaux dans la présentation ou le son, ou dans les idées qu'ils suggèrent (alinéa 6(5)e de la Loi), la Commission a reconnu que le logo d'empreinte de pied est l'aspect le plus frappant de la marque Carbon Trust. Cependant, la Commission a aussi conclu que les marques en question suggèrent des idées similaires, et plus précisément, qu'elle suggère que The Carbon Trust « travaille » (*working with*) Pacific Carbon Trust.

[107] The Carbon Trust soutient que sa nouvelle preuve concernant le genre de services des parties, la nature de leur commerce et leurs clientèles indique que les parties [TRADUCTION] « exploitent leurs entreprises dans des secteurs complètement différents au sein de l'industrie des émissions de carbone ». Elle prétend de plus que le premier mot de sa marque – mot que la Commission jugeait important – est différent de celui de la défenderesse, soit, « working » plutôt que « Pacific ». Elle prétend aussi que son dessein distinctif d'empreinte de pied ne créera pas de confusion à la première impression, laquelle doit être évaluée à l'égard de « toutes les circonstances de l'espèce » : *Mattel*, précitée, au paragraphe 51 [souligné dans l'original].

[108] Il n'y a pas de nouveaux éléments de preuve déterminants portant sur cette question; cela fait en sorte que la norme de contrôle permettant une plus grande retenue doit être appliquée à la conclusion de la Commission à cet égard.

[109] Alors que le logo d'empreinte de pied de la marque Carbon Trust a manifestement un caractère distinctif, la conclusion de la Commission selon laquelle les mots « working with » dans la marque de commerce Carbon Trust pourraient suggérer l'existence d'un lien entre les deux organismes n'était manifestement pas erronée. Les mots « working with » donnent à penser l'existence d'un lien avec « Carbon Trust », une désignation qui peut sembler associée à Pacific Carbon Trust – du moins en Colombie-Britannique.

C. La contestation de Pacific Carbon Trust à l'égard des autres conclusions de la Commission quant aux autres motifs d'opposition

[110] Compte tenu de mes conclusions relativement à l'analyse effectuée par la Commission quant à la question de la confusion, il n'est pas nécessaire de traiter des arguments de Pacific Carbon Trust se rapportant aux autres motifs d'opposition, pas plus qu'il n'est nécessaire d'examiner la question de savoir si ces arguments ont été correctement portés à l'examen de la Cour dans le contexte de la demande en l'espèce.

Conclusion

[111] Pour les motifs susmentionnés, l'appel interjeté par The Carbon Trust est rejeté. Pacific Carbon Trust a droit à ses dépens, excluant les dépens afférents à son deuxième avocat, taxés selon l'échelon médian de la colonne III du tableau du tarif B, en plus de ses débours raisonnables.

JUGEMENT

LA COUR STATUE que le présent appel est rejeté avec dépens.

« Anne L. Mactavish »

Juge

Traduction certifiée conforme
Maxime Deslippes, LL.B., B.A. Trad.

COUR FÉDÉRALE

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER

DOSSIER : T-1493-12

INTITULÉ : THE CARBON TRUST c
PACIFIC CARBON TRUST

LIEU DE L'AUDIENCE : Vancouver (Colombie-Britannique)

DATE DE L'AUDIENCE : Le 20 juin 2013

**MOTIFS DU JUGEMENT
ET JUGEMENT :** La juge Mactavish

**DATE DES MOTIFS
ET DU JUGEMENT :** Le 11 septembre 2013

COMPARUTIONS :

Ian MacPhee POUR LA DEMANDERESSE

Christopher S. Wilson POUR LA DÉFENDERESSE
Kwan T. Loh

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER :

LaPointe Rosenstein Marchand
Melançon s.r.l. POUR LA DEMANDERESSE
Avocats
Montréal (Québec)

Bull, Housser & Tupper LLP POUR LA DÉFENDERESSE
Avocats
Vancouver (Colombie-Britannique)