



Date : 20230328

Dossier : T-1844-22

Référence : 2023 CF 427

[TRADUCTION FRANÇAISE]

Ottawa (Ontario), le 28 mars 2023

En présence de monsieur le juge Manson

ENTRE :

TWEAK-D INC.

demanderesse

et

PROCUREUR GÉNÉRAL DU CANADA

défendeur

JUGEMENT ET MOTIFS

I. Introduction

[1] La Cour est saisie d'un appel, interjeté en vertu de l'article 56 de la *Loi sur les marques de commerce*, LRC 1985, c T-13, de la décision en date du 13 juillet 2022 par laquelle le registraire des marques de commerce [le registraire] a rejeté la demande d'enregistrement de la marque de commerce n° 1,817,001 visant l'emploi de la marque nominale TRIBAL

CHOCOLATE en liaison avec des produits de soins capillaires. Le registraire a rejeté la demande parce qu'il a conclu que la marque TRIBAL CHOCOLATE créait de la confusion avec la marque nominale déposée TRIBAL, enregistrée sous le numéro LMC826279.

II. Contexte

[2] Le 6 janvier 2017, la demanderesse, Tweak-D Inc., a produit une demande d'enregistrement, portant le n° 1,817,001, de la marque de commerce TRIBAL CHOCOLATE sur le fondement de l'emploi de cette marque depuis le 31 août 2016. La demanderesse souhaite faire enregistrer cette marque en liaison avec les produits suivants :

[TRADUCTION]

Produits de soins capillaires, nommément shampoing, revitalisant, gel capillaire, teintures pour cheveux, mousse capillaire, pommade capillaire, après-shampoings, fixatif, traitements capillaires sans rinçage, nommément revitalisants sans rinçage et émoullients capillaires sans rinçage, tous étant destinés à être distribués aux détaillants de produits de grande consommation, aux pharmacies, aux chaînes de téléachat ou aux détaillants sur Internet, les salons de beauté et les spas étant expressément exclus.

[3] Au cours de la procédure d'enregistrement, le registraire a envoyé à la demanderesse trois (3) rapports d'examineur, datés du 20 octobre 2017, du 3 mars 2020 et du 3 septembre 2020. Se fondant sur l'alinéa 12(1)d) de la *Loi sur les marques de commerce*, le registraire s'est opposé à l'enregistrement de la marque TRIBAL CHOCOLATE au motif que cette marque créait de la confusion avec la marque de commerce déposée TRIBAL, enregistrée le 13 juin 2012 sur le fondement d'un emploi depuis 2008.

[4] La marque de commerce TRIBAL est enregistrée aux fins d'emploi en liaison, entre autres, avec les produits suivants :

[...] colorants pour cheveux, teintures pour cheveux.

[5] En réponse aux objections du registraire, la demanderesse a présenté les arguments suivants :

1. La marque TRIBAL CHOCOLATE visée par la demande est enregistrable au regard de l'état du registre et d'autres marques de tiers utilisant TRIBE ou TRIBAL pour des produits similaires;
2. L'entente de coexistence entre la demanderesse et la propriétaire inscrite de la marque TRIBAL doit être considérée comme un facteur militant contre l'existence d'une possibilité de confusion;
3. Le registraire ne peut pas rejeter une demande sur le fondement d'une simple possibilité de confusion.

A. *État du registre*

[6] Comme on l'a vu, la marque TRIBAL a été enregistrée le 13 juin 2012. À cette date, il existait deux autres marques de commerce déposées pour des produits de soins personnels comprenant les mots TRIBE ou TRIBAL :

Marque de commerce	Produits liés
TRIBAL INDULGENCES (enregistrée le 23 octobre 2009; enregistrement n° LMC751001)	(1) Nettoyants pour la peau, produits de soins de la peau pour le bain et la douche, gel douche; produits de soins de la peau, produits de traitement de la peau non médicamenteux, crèmes; crème pour le corps, nettoyants pour le corps, savons liquides pour le corps.
URBAN: TRIBE (enregistrée le 14 août 2006; enregistrement n° LMC669838) (extrait)	(1) Cosmétiques, nommément désodorisants à usage personnel, crèmes, lotions et huiles pour le visage et le corps, laits, crèmes et huiles nettoyantes, masques de beauté, huiles et lotions avant-soleil et après-soleil, crèmes et lotions avant-rasage et après-rasage, shampoings, lotions capillaires, revitalisants capillaires, fixatifs, gels capillaires, colorants capillaires en crème, produits pour le soin des cheveux, nommément baume pour les cheveux, décolorant pour les cheveux, crèmes de soins capillaires, lotions de soins capillaires, préparations de soins capillaires, produits nettoyants pour les cheveux, teinture pour cheveux, décapants capillaires, revitalisants capillaires, crèmes pour les cheveux, décolorants capillaires, apprêts capillaires pour hommes, colorants capillaires, émoullients capillaires, fixatifs capillaires, givres capillaires, gels capillaires, fixatifs, produits éclaircissants pour les cheveux, mascaras pour cheveux, mousses capillaires, toniques pour les cheveux, préparations de coiffure, pommades pour les cheveux, défrisants, crème épilatoire, produits de rinçage capillaire, shampoings, fixatif, produits de défrisage, gel coiffant, laques pour les cheveux, toniques capillaires, lotions pour onduler les cheveux, poudres nettoyantes pour les cheveux, tous les produits susmentionnés étant vendus exclusivement dans les salons de beauté et les salons de coiffure; dentifrices [. . .]

[7] Après l'enregistrement de la marque TRIBAL, une demande d'enregistrement de la marque TRIBE a été déposée pour des produits de soins personnels. La propriétaire inscrite de la marque TRIBAL s'est initialement opposée à l'enregistrement de la marque TRIBE, mais a retiré cette opposition après que la demande de TRIBE a été modifiée pour restreindre les voies de commercialisation de ses produits. Ainsi, l'enregistrement a été modifié pour ajouter une restriction visant les salons de beauté et les spas :

[TRADUCTION]

(1) Shampoing, gel douche, savon liquide pour les mains, désinfectant pour les mains, tous destinés à être distribués aux détaillants de produits de grande consommation, aux pharmacies ou aux détaillants sur Internet, les salons de beauté et les spas étant expressément exclus.

[8] La marque TRIBE a été enregistrée le 20 janvier 2016 sous le numéro LMC926535.

B. *L'entente de coexistence*

[9] En réponse au rapport initial, dans lequel l'examineur soulevait la préoccupation que la marque TRIBAL CHOCOLATE crée de la confusion avec la marque TRIBAL, la demanderesse a entamé une procédure au titre de l'article 45 de la *Loi sur les marques de commerce*, par laquelle elle sollicitait la radiation de la marque TRIBAL.

[10] La demanderesse a abandonné cette procédure le 22 janvier 2020 après avoir conclu une entente de coexistence avec la propriétaire inscrite de la marque TRIBAL. Dans le cadre de l'entente de coexistence, les parties ont convenu de ce qui suit :

1. La demanderesse vendra ses produits aux détaillants de produits de grande consommation, aux pharmacies, aux chaînes de téléachat ou aux détaillants sur Internet, les salons de beauté et les spas étant expressément exclus.
2. Aucune des parties ne doit modifier la représentation de ses marques de commerce respectives afin d'accroître leur similitude avec la marque ou la forme précédemment adoptée par l'autre partie.

3. Aucune des parties ne doit promouvoir ses produits d'une manière qui pourrait créer de la confusion ou indiquer qu'il existe une association avec l'autre partie.

[11] La demanderesse a également accepté de modifier l'état déclaratif des produits dans sa demande d'enregistrement de la marque de commerce afin de restreindre les voies de commercialisation de ses produits :

[TRADUCTION]

Produits de soins capillaires, nommément shampoing, revitalisant, gel capillaire, teintures pour cheveux, mousse capillaire, pommade capillaire, après-shampoings, fixatif, traitements capillaires sans rinçage, nommément revitalisants sans rinçage et émoullients capillaires sans rinçage, tous étant destinés à être distribués aux détaillants de produits de grande consommation, aux pharmacies, aux chaînes de téléachat ou aux détaillants sur Internet, les salons de beauté et les spas étant expressément exclus ~~produits de soins de la peau, nommément crèmes de soins de la peau, lotions pour la peau, crèmes et gels hydratants pour la peau, toniques pour la peau et produits exfoliants pour la peau; cosmétiques;~~

C. *La demande relative à la marque TRIBAL CHOCOLATE*

[12] Le 17 janvier 2020, la demanderesse a déposé au registraire une demande révisée accompagnée d'observations écrites, lesquelles comprenaient une copie de l'entente de coexistence.

[13] Le registraire a maintenu sa préoccupation que la marque TRIBAL CHOCOLATE crée de la confusion avec la marque TRIBAL et a rejeté la demande le 13 juillet 2022. La demanderesse a interjeté appel de ce refus devant notre Cour le 9 septembre 2022.

III. La décision du registraire

[14] Le registraire a en fin de compte rejeté la demande relative à la marque TRIBAL CHOCOLATE parce qu'il restait convaincu que la marque TRIBAL CHOCOLATE créait de la confusion avec la marque TRIBAL.

[15] Le registraire a formulé les observations et les conclusions pertinentes suivantes dans le cadre de son analyse de la confusion :

1. Le critère en matière de confusion est celui de la première impression et du souvenir imparfait que peut avoir le consommateur ou l'acheteur ordinaire de produits et, bien que les facteurs énumérés au paragraphe 6(5) ne soient pas exhaustifs et que la pertinence de chaque facteur puisse varier selon l'affaire, le degré de ressemblance est le facteur susceptible d'avoir le plus d'importance dans l'analyse.
2. Il existe un degré élevé de ressemblance entre les marques TRIBAL et TRIBAL CHOCOLATE. Les marques de commerce qui comprennent la totalité d'une autre marque sont souvent considérées comme créant de la confusion, même si elles comportent d'autres mots ou éléments graphiques. Le premier mot d'une marque de commerce est le plus important pour l'analyse relative à la confusion.
3. Les voies de commercialisation et le genre de produits se chevauchent. La demanderesse a modifié son enregistrement pour ajouter une restriction visant le commerce dans les salons de beauté et les spas, mais la propriétaire inscrite de la

marque TRIBAL n'a pas modifié son enregistrement pour limiter le commerce exclusivement aux salons de beauté et aux spas.

4. Chaque demande doit être évaluée en fonction des faits qui lui sont propres et la preuve de l'état du registre n'a pas révélé une [TRADUCTION] « tendance claire quant à l'enregistrabilité » des marques qui s'apparentent à TRIBAL CHOCOLATE ou à TRIBAL. Le fait que la marque TRIBAL a été enregistrée malgré l'enregistrement de la marque TRIBAL INDULGENCES n'a pas permis d'établir une [TRADUCTION] « tendance claire quant à l'enregistrabilité » de telles marques. Le consommateur canadien moyen confondrait les deux marques de commerce.
5. Le fait qu'il n'y a pas réellement eu de confusion malgré un emploi simultanée des marques TRIBAL et TRIBAL CHOCOLATE depuis 2016 n'a pas été déterminant lors de l'évaluation de la probabilité de confusion.
6. L'entente de coexistence est un facteur à prendre en considération et, bien que cette entente milite en faveur de la demanderesse, elle ne permet pas de faire abstraction des critères énoncés à l'article 6 de la *Loi sur les marques de commerce*. L'entente de coexistence est un contrat entre les parties, mais la *Loi sur les marques de commerce* vise à protéger les consommateurs.

[16] Le registraire a conclu que la marque TRIBAL CHOCOLATE s'apparentait à la marque TRIBAL dans la présentation, le genre de produits et les voies de commercialisation des

produits, de sorte que le consommateur moyen, à partir de sa première impression, en déduirait que les produits liés aux marques provenaient de la même source.

[17] Après avoir pris en compte tous les facteurs énoncés au paragraphe 6(5) et les circonstances de l'espèce, le registraire a rejeté la demande d'enregistrement de la marque TRIBAL CHOCOLATE en application de l'alinéa 37(1)b) de la *Loi sur les marques de commerce*.

IV. Questions en litige

A. *Quelle est la norme de contrôle applicable?*

B. *La marque TRIBAL CHOCOLATE de la demanderesse est-elle susceptible de créer de la confusion avec la marque TRIBAL et est-elle par conséquent non enregistrable?*

V. Analyse

A. *Quelle est la norme de contrôle applicable?*

[18] En général, en cas d'appel interjeté en vertu de l'article 56 de la *Loi sur les marques de commerce*, les normes de contrôle applicables sont les normes d'appel (énoncées dans *Housen c Nikolaisen*, 2002 CSC 33 [*Housen*], comme la Cour suprême l'a statué dans *Canada (Citoyenneté et Immigration) c Vavilov*, 2019 CSC 65 au para 37). Pour les questions de fait et les questions mixtes de fait et de droit où la question de droit est isolable, la norme est celle de la décision correcte (*Housen*, aux para 8, 27). En ce qui concerne les questions de fait et les

questions mixtes de fait et de droit où la question de droit n'est pas isolable, la norme est de savoir si le décideur a commis une erreur manifeste et dominante (*Housen*, aux para 10, 28).

[19] Toutefois, suivant le paragraphe 56(5) de la *Loi sur les marques de commerce*, lorsqu'une preuve additionnelle produite en appel aurait eu une incidence importante sur la décision du registraire, la Cour peut se substituer au registraire, réévaluer la preuve et se prononcer sur des questions de fait selon la norme de la décision correcte (*Clorox Company of Canada, Ltd c Chloretec SEC*, 2020 CAF 76 aux para 21-23).

[20] En l'espèce, la nouvelle preuve de la demanderesse consiste en l'historique des dossiers des marques de commerce déposées TRIBAL, TRIBE, TRIBAL INDULGENCES et URBAN: TRIBE. Le registraire avait connaissance de ces marques de commerce et a pris en considération ces enregistrements au cours de la procédure d'examen de la demande d'enregistrement de la marque TRIBAL CHOCOLATE. Cette preuve est dépourvue de pertinence et ne modifie pas la norme de contrôle.

[21] La demanderesse soutient en outre que la norme de contrôle est celle de la décision correcte, car il s'agit d'une affaire où la Cour et le registraire ont une compétence concurrente (voir *Société canadienne des auteurs, compositeurs et éditeurs de musique c Entertainment Software Association*, 2022 CSC 30 aux para 27-28 [*SOCAN*]).

[22] La demanderesse a tort; il ne s'agit pas d'une affaire où la Cour et le registraire partagent une compétence concurrente en première instance. La Cour n'examine pas les demandes

d'enregistrement de marques de commerce. La présente affaire a été portée devant la Cour au moyen d'un appel conformément à l'article 56 de la *Loi sur les marques de commerce*, et non dans le cadre d'une demande d'enregistrement d'une marque de commerce en première instance. Les commentaires de la Cour suprême formulés dans l'arrêt *SOCAN* sont inapplicables.

[23] Les normes de contrôle demeurent les normes d'appel par défaut. Étant donné que la demanderesse conteste les conclusions factuelles du registraire lorsqu'il s'agit de savoir si TRIBAL CHOCOLATE est susceptible de créer de la confusion avec TRIBAL, la norme applicable est celle de l'erreur manifeste et dominante.

B. *La marque TRIBAL CHOCOLATE de la demanderesse est-elle susceptible de créer de la confusion avec la marque TRIBAL et est-elle par conséquent non enregistrable?*

[24] La demanderesse conteste l'examen de trois facteurs par le registraire :

1. l'état du registre;
2. l'entente de coexistence;
3. l'emploi concomitant de la marque TRIBAL CHOCOLATE et de la marque TRIBAL depuis 2016 sans que cela ait provoqué de la confusion.

[25] La demanderesse soutient que la marque TRIBAL a été enregistrée en dépit de l'existence des marques TRIBAL INDULGENCES et URBAN: TRIBE enregistrées à l'égard de produits similaires. En outre, l'enregistrement de la marque TRIBE a été autorisé, malgré l'enregistrement antérieur de la marque TRIBAL, après que la propriétaire a restreint les voies de commercialisation dans l'enregistrement.

[26] La demanderesse soutient que la position du registraire à l'égard de sa demande concernant la marque TRIBAL CHOCOLATE est incompatible avec les positions antérieures de ce dernier à l'égard de ces enregistrements antérieurs. La marque TRIBAL CHOCOLATE ne crée pas plus de confusion avec la marque TRIBAL que la marque TRIBAL INDULGENCES et, comme cela été fait pour la marque TRIBE, l'enregistrement demandé de la marque TRIBAL CHOCOLATE restreint les voies de commercialisation afin d'exclure la vente dans les salons de beauté et les spas. En outre, il n'existe aucune preuve de confusion chez les consommateurs entre les marques TRIBAL CHOCOLATE et TRIBAL qui coexistent sur le marché depuis 2016.

[27] En outre, la demanderesse soutient qu'il y a une incohérence apparente à, d'une part, autoriser l'enregistrement de la marque TRIBAL étant donné l'enregistrement antérieur de la marque TRIBAL INDULGENCES et à, d'autre part, rejeter la demande d'enregistrement de la marque TRIBAL CHOCOLATE de la demanderesse étant donné l'enregistrement de la marque TRIBAL. Toutefois, si le registraire a commis une erreur dans le passé, il n'est pas tenu de perpétuer cette erreur (*Cliche c Canada (Procureur général)*, 2012 CF 564 au para 27).

[28] Le registraire mentionne l'absence d'une [TRADUCTION] « tendance claire quant à l'enregistrabilité » des marques qui comprennent le mot TRIBAL. Il ne s'agit pas d'une norme juridique formulée par notre Cour ou une autre cour, mais la norme de l'erreur manifeste et dominante commande une grande retenue. On peut en déduire que le registraire fait référence au fait que les affaires dans lesquelles la preuve de l'état du registre a été jugée particulièrement convaincante concernaient généralement bien plus que trois enregistrements pertinents produits à

l'appui de l'argument selon lequel la marque de commerce visée par la demande devrait être enregistrable (c'est-à-dire que le registraire n'était pas convaincu que la marque n'était pas enregistrable; voir *Tokai of Canada Ltd c Kingsford Products Company, LLC*, 2021 CF 782 aux para 57-58).

[29] En outre, il n'existe aucune preuve de l'emploi réel des marques TRIBAL INDULGENCES, URBAN: TRIBE ou TRIBE qui pourrait aider à démontrer l'absence de probabilité de confusion sur le marché (*Puma SE c Caterpillar Inc*, 2023 CAF 4 aux para 48-49). L'état du registre, qui fait état de marques similaires pour des produits similaires, ne suffit pas à lui seul à démontrer que le registraire a commis une erreur manifeste et dominante en ce qui concerne cette question. La Cour ne souscrit pas nécessairement à la décision du registraire, mais il ne lui appartient pas en l'espèce d'examiner la justesse de la décision du registraire en fonction des faits.

[30] En fin de compte, le registraire pouvait raisonnablement prendre en considération les éléments de preuve importants, y compris l'état du registre, l'entente de coexistence et l'absence de preuve de confusion depuis 2016, et conclure que, compte tenu des facteurs mentionnés au paragraphe 6(5) en ce qui concerne la probabilité de confusion et les circonstances de l'espèce, il existait une probabilité de confusion entre les marques TRIBAL CHOCOLATE et TRIBAL. L'emploi concomitant des marques TRIBAL CHOCOLATE et TRIBAL à l'égard des produits de soins capillaires pourrait probablement inciter le consommateur qui se fie à sa première impression et à ses souvenirs à inférer que les produits de soins capillaires qui sont liés à ces marques proviennent de la même source. Le registraire a considéré l'entente de coexistence

comme un facteur militant en faveur de la demanderesse, mais a mentionné les limites de cette entente, à savoir qu'elle n'offre qu'une protection contractuelle aux parties. Le registraire a également pris en considération l'absence de réelle confusion et a souligné à juste titre que l'absence de confusion n'est pas déterminante.

[31] Le registraire n'a commis aucune erreur manifeste et dominante. La Cour est fondée, au regard des faits de l'espèce, à exercer son pouvoir discrétionnaire pour ne pas adjuger de dépens.

VI. Conclusion

[32] L'appel est rejeté.

JUGEMENT dans le dossier T-1844-22

LA COUR REND LE JUGEMENT suivant :

1. L'appel est rejeté.
2. Aucuns dépens ne sont adjugés.

« Michael D. Manson »

Juge

Traduction certifiée conforme
Sandra de Azevedo, LL.B.

COUR FÉDÉRALE

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER

DOSSIER : T-1844-22

INTITULÉ : TWEAK-D INC c PROCUREUR GÉNÉRAL DU CANADA

LIEU DE L'AUDIENCE : AUDIENCE TENUE PAR VIDÉOCONFÉRENCE

DATE DE L'AUDIENCE : LE 21 MARS 2023

JUGEMENT ET MOTIFS : LE JUGE MANSON

DATE DU JUGEMENT ET DES MOTIFS : LE 28 MARS 2023

COMPARUTIONS :

MICHELLE BALLAGH POUR LA DEMANDERESSE

ADRIAN ZITA-BENNETT POUR LE DÉFENDEUR

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER :

BLAZE IP HAMILTON (ONTARIO) POUR LA DEMANDERESSE

PROCUREUR GÉNÉRAL DU CANADA
MINISTÈRE DE LA JUSTICE
TORONTO (ONTARIO) POUR LE DÉFENDEUR