

Cour d'appel fédérale



Federal Court of Appeal

Date : 20231206

Dossier : A-119-23

Référence : 2023 CAF 238

[TRADUCTION FRANÇAISE]

**CORAM : LE JUGE STRATAS
LE JUGE LEBLANC
LA JUGE BIRINGER**

ENTRE :

TWEAK-D INC.

appelante

et

LE PROCUREUR GÉNÉRAL DU CANADA

intimé

Audience tenue à Toronto (Ontario), le 6 décembre 2023.
Jugement rendu à l'audience à Toronto (Ontario), le 6 décembre 2023.

MOTIFS DU JUGEMENT DE LA COUR :

LA JUGE BIRINGER

Cour d'appel fédérale



Federal Court of Appeal

Date : 20231206

Dossier : A-119-23

Référence : 2023 CAF 238

**CORAM : LE JUGE STRATAS
LE JUGE LEBLANC
LA JUGE BIRINGER**

ENTRE :

TWEAK-D INC.

appelante

et

LE PROCUREUR GÉNÉRAL DU CANADA

intimé

MOTIFS DU JUGEMENT DE LA COUR
(Prononcés à l'audience à Toronto (Ontario), le 6 décembre 2023)

LA JUGE BIRINGER

[1] Le registraire des marques de commerce a conclu que la marque verbale de l'appelante, TRIBAL CHOCOLATE, n'était pas enregistrable car elle créait de la confusion avec une marque verbale déjà enregistrée, TRIBAL. La Cour fédérale (le juge Manson) a confirmé la décision du registraire : 2023 CF 427. L'appelante fait appel de l'ordonnance de la Cour fédérale.

[2] En 2017, l'appelante a déposé une demande d'enregistrement de la marque TRIBAL CHOCOLATE pour :

[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 émollients 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] Le registraire doit rejeter une demande d'enregistrement d'une marque de commerce s'il est convaincu qu'elle crée de la confusion avec une marque de commerce déposée : *Loi sur les marques de commerce*, L.R.C. (1985), ch. T-13, al. 37(1)b) et 12(1)d) (la LMC).

[4] Le critère qu'il convient d'appliquer pour décider s'il y a confusion est le suivant : « le consommateur occasionnel plutôt pressé » serait-il susceptible de conclure que les produits ou services associés aux marques de commerce proviennent de la même source? : par. 6(2) de la LMC; *Mattel, Inc. c. 3894207 Canada Inc.*, 2006 CSC 22, par. 2; *Masterpiece Inc. c. Alavida Lifestyles Inc.*, 2011 CSC 27, par. 40

[5] Pour ce faire, le greffier doit tenir compte de toutes les circonstances de l'espèce, y compris les facteurs énumérés au paragraphe 6(5) de la LMC.

[6] Le registraire a refusé la demande d'enregistrement de TRIBAL CHOCOLATE au motif qu'elle créait de la confusion avec la marque TRIBAL. Cette dernière avait été enregistrée en 2012 en liaison notamment avec des colorants et teintures capillaires. Dans l'analyse ayant mené

à sa conclusion, le registraire a tenu compte de la très grande ressemblance des marques verbales, de la similitude et du chevauchement du genre de produits ainsi que du chevauchement probable des voies de commercialisation. La Cour fédérale a rejeté l'appel de la décision du registraire interjeté par l'appelante en vertu du paragraphe 56(1) de la LMC.

[7] Les normes de contrôle énoncées dans l'arrêt *Housen c. Nikolaisen*, 2002 CSC 33, s'appliquent à la décision de la Cour fédérale : *Puma SE c. Caterpillar Inc*, 2023 CAF 4, par. 18; *Miller Thomson S.E.N.C.R.L., S.R.L. c. Hilton Worldwide Holding LLP*, 2020 CAF 134, par. 41 et 42. La norme de la décision correcte s'applique aux questions de droit, et la norme de l'erreur manifeste et déterminante s'applique aux questions de fait et aux questions mixtes de fait et de droit, sauf si une erreur de droit isolable est relevée.

[8] L'appelante allègue que la Cour fédérale et le registraire ont commis plusieurs erreurs.

[9] Premièrement, s'appuyant sur l'arrêt *Société canadienne des auteurs, compositeurs et éditeurs de musique c. Entertainment Software Association*, 2022 CSC 30 (*SOCAN*), l'appelante soutient que la Cour fédérale a commis une erreur en appliquant à la décision du registraire les normes de contrôle énoncées dans l'arrêt *Housen*. Nous ne sommes pas d'accord. Dans l'affaire *SOCAN*, il était question de contrôle selon la norme de la décision raisonnable dans les cas où les cours de justice et les organismes administratifs ont compétence concurrente en première instance sur une question de droit dans une loi. Cette affaire n'a eu aucune incidence sur les conclusions de la Cour suprême dans l'arrêt *Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l'Immigration) c. Vavilov*, 2019 CSC 65, au paragraphe 37, selon lesquelles les normes de

contrôle énoncées dans l'arrêt *Housen*, en particulier la norme de la décision correcte pour les questions de droit, s'appliquent dans le cadre d'un appel prévu par la loi. L'appel de la décision du registraire interjeté devant la Cour fédérale est un appel prévu par la loi : par. 56(1) de la LMC.

[10] Deuxièmement, l'appelante avance que la Cour fédérale a commis une erreur en confirmant l'évaluation du registraire quant à la probabilité de confusion. Elle remet en question l'examen, effectué par la Cour, de la preuve concernant l'état du registre et de l'entente de coexistence qui a été conclue entre l'appelante et la propriétaire de la marque TRIBAL.

[11] La confusion est une question mixte de fait et de droit qui comporte une importante composante factuelle : *Remo Imports Ltd. c. Jaguar Cars Ltd.*, 2007 CAF 258, par. 52; *Venngo Inc. c. Concierge Connection Inc. (Perkopolis)*, 2017 CAF 96, par. 42 et 43; *Masterpiece*, par. 102. Par conséquent, la norme de contrôle applicable est celle de l'erreur manifeste et déterminante, à moins que l'appelante ne puisse faire état d'une erreur de droit isolable.

[12] L'appelante soutient que la Cour fédérale et le registraire ont commis une erreur en ne résolvant pas les incohérences que l'on retrouverait dans des enregistrements antérieurs. Elle fait valoir que TRIBAL CHOCOLATE ne crée pas plus de confusion avec TRIBAL que TRIBAL n'en crée avec la marque TRIBAL INDULGENCES, enregistrée antérieurement. Nous rejetons cet argument et retenons le raisonnement de la Cour fédérale, exposé au paragraphe 27.

[13] De façon générale, il n'est pas pertinent que telle ou telle marque ait pu être enregistrée dans le passé. Chaque demande doit être appréciée en fonction « de sa valeur intrinsèque, des services visés et de son contexte particulier » : *Cliche c. Canada (Procureur général)*, 2012 CF 564, par. 27, conf. par 2013 CAF 8; *Worldwide Diamond Trademarks Limited c. Canadian Jewellers Association*, 2010 CF 309, par. 80, conf. par 2010 CAF 326. Même si le registraire a commis une erreur en traitant une demande antérieure, il n'est pas tenu de la perpétuer : *Cliche*, par. 31. Nous rejetons l'argument de l'appelante fondé sur l'arrêt *Johnson (S.C.) and Son, Ltd. et autre c. Marketing International Ltd.*, [1980] 1 R.C.S. 99, étant donné que, dans cette affaire, c'était la validité de l'enregistrement de la marque « du milieu » qui était remise en question. En l'espèce, il n'est pas allégué que le mot « TRIBAL » a été enregistré à tort.

[14] L'« état du registre » peut, dans certains cas, démontrer qu'il existe une tendance quant à l'enregistrabilité de marques similaires. Nous faisons nôtres les motifs de la Cour fédérale, exposés aux paragraphes 28 et 29, selon lesquels les inférences fondées sur l'état du registre ne devraient être tirées que s'il existe un grand nombre d'enregistrements pertinents et une preuve de l'emploi réel des marques : *McDowell c. Laverana GmbH & Co. KG*, 2017 CF 327, par. 42 à 46; *Tokai of Canada Ltd. c. Kingsford Products Company, LLC*, 2021 CF 782, par. 56; *Puma*, par. 48. En l'espèce, il n'y avait que quatre enregistrements pertinents – TRIBAL, TRIBAL INDULGENCES, URBAN: TRIBE et TRIBE – et aucune preuve concernant leur emploi : motifs de la Cour fédérale, par. 6, 8 et 29. La Cour fédérale a, à juste titre, confirmé la conclusion du registraire fondée sur l'état du registre.

[15] L'appelante soutient que la Cour fédérale a commis une erreur en [TRADUCTION] « minimisant complètement l'importance » de l'entente de coexistence conclue entre l'appelante et la propriétaire de la marque TRIBAL. Nous ne sommes pas d'accord. Le consentement du propriétaire d'une marque déposée à l'enregistrement d'une marque concurrente n'a pas d'incidence sur l'enregistrabilité d'une marque : *Holder Benjamin et Edmond de Rothschild c. Canada (Procureur général)*, 2018 CF 258, par. 24. Il s'agit de l'un des facteurs qui peut être pris en considération.

[16] Il était loisible au registraire de conclure que l'entente de coexistence, s'il est vrai qu'elle était pertinente, ne l'emportait pas sur les autres facteurs énoncés au paragraphe 6(5) de la LMC : motifs de la Cour fédérale, par. 30. Il n'appartient pas à la Cour fédérale d'apprécier à nouveau la preuve dans le cadre d'un appel prévu par la loi, pas plus qu'il n'appartient notre Cour de le faire lors d'un second appel : *Clorox Company of Canada, Ltd. c. Chloretec S.E.C.*, 2020 CAF 76, par. 38; *Puma*, par. 43.

[17] Nous sommes également d'accord avec la Cour fédérale lorsqu'elle souscrit, au paragraphe 30 de ses motifs, à la conclusion du registraire selon laquelle 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 proviennent d'une seule et même source.

[18] L'appelante n'a pas établi que la Cour fédérale a commis, en confirmant la décision du registraire, une erreur justifiant l'infirmité de sa propre décision. L'appel sera rejeté avec dépens.

« Monica Biringer »

j.c.a.

Traduction certifiée conforme
Sandra de Azevedo

COUR D'APPEL FÉDÉRALE

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER

DOSSIER : A-119-23

INTITULÉ : TWEAK-D INC. c. LE
PROCUREUR GÉNÉRAL DU
CANADA

LIEU DE L'AUDIENCE : Toronto (Ontario)

DATE DE L'AUDIENCE : LE 6 DÉCEMBRE 2023

MOTIFS DU JUGEMENT : LE JUGE STRATAS
LE JUGE LEBLANC
LA JUGE BIRINGER

PRONONCÉS À L'AUDIENCE PAR : LA JUGE BIRINGER

COMPARUTIONS :

Michele Ballagh POUR L'APPELANTE
Luke McIvor
Adrian Zita-Bennett POUR L'INTIMÉ

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER :

Blaze IP POUR L'APPELANTE
Hamilton (Ontario)

Shalene Curtis-Micallef POUR L'INTIMÉ
Sous-procureure générale du Canada