

TRADUCTION/TRANSLATION

**RELATIVEMENT À UNE OPPOSITION
par Cloud 9 (The Tribe) Limited
à la demande n° 1,001,952, déposée par
Pierre Ouellette en vue de l'enregistrement
de la marque de commerce TRIBE 8**

Le 12 janvier 1999, le requérant Pierre Ouellette a déposé une demande d'enregistrement de la marque de commerce TRIBE 8, invoquant

(1) son emploi au Canada par le requérant (et son prédécesseur en titre Dream Pod 9 Inc.) depuis juin 1998, en liaison avec les marchandises suivantes :

imprimés, nommément : séries d'ouvrages non romanesques et de romans traitant des exploits de personnages fictifs;

dessins et affiches;

jeux de cartes de collection traitant des exploits de personnages fictifs;

(2) l'emploi projeté de cette marque au Canada en liaison avec les marchandises et services suivants :

marchandises

Sculptures à grande échelle et miniatures en plomb ou en étain ayant la forme de représentations tridimensionnelles de personnages de jeu, des équipements et des véhicules des personnages créés par le requérant utilisés pour jouer à de tels jeux tactiques ou comme articles de collection;

logiciels interactifs pour jouer à des jeux électroniques tactiques

et de rôles créés par le requérant;

programmes de jeux à sortie vidéo;

vidéocassettes et jeux d'ordinateur préenregistrés sur CD-ROM;
jouets, notamment : figurines articulées et nécessaires de
bricolage de jeux tactiques et de rôles créés par le requérant et
petites épingles de revers en métal;

services

Production de longs métrages et de téléfilms ainsi que de séries
d'émissions télévisées.

Aux fins d'opposition, la demande ici en cause a été publiée dans l'édition du 16 août 2000 du *Journal des marques de commerce*. Cloud 9 (The Tribe) Limited a formellement fait opposition le 16 octobre 2001, après que, avec le consentement du requérant, l'opposante ait bénéficié de plusieurs prolongations des délais d'opposition. Une copie de la déclaration d'opposition a été transmise au requérant par le registraire le 30 octobre 2001. Le requérant a répondu en notifiant et en déposant une contre-déclaration réfutant de manière générale les allégations formulées dans la déclaration d'opposition.

Selon le premier motif d'opposition, la demande ne serait pas conforme à l'alinéa 30*b*) de la *Loi sur les marques de commerce* étant donné que (i) la date du premier emploi de la marque en liaison avec les marchandises est inexacte, et (ii) la marque n'a pas été utilisée depuis juin 1998 en liaison avec toutes les marchandises, contrairement à ce qui est affirmé dans la demande.

Le second motif d'opposition est que la demande ne serait pas conforme à

l'alinéa 30e) de la Loi étant donné que le requérant n'a pas l'intention d'employer la marque, lui-même ou par l'entremise d'un licencié, en liaison avec les marchandises et services énumérés dans la demande.

Le troisième motif d'opposition est que la demande ne serait pas conforme à l'alinéa 30i) de la Loi étant donné [TRADUCTION] « l'antériorité des droits de l'opposante » par rapport aux marques de commerce de l'opposante, THE TRIBE, demande n° 897,120; et THE TRIBE & Design, demande n° 897,119, illustrée ci-dessous, les deux demandes ayant été déposées le 20 novembre 1998.



Le quatrième motif serait que le requérant n'a pas droit à l'enregistrement de la marque proposée TRIBE 8, aux termes du paragraphe 16(3) car, à la date du dépôt de la demande, le 12 janvier 1999, la marque proposée créait la confusion avec les demandes d'enregistrement des marques de commerce de l'opposante, mentionnées plus haut.

Le cinquième motif est que, aux termes de l'article 2 de la Loi, la demande proposée n'est pas distinctive des marchandises et services du requérant.

L'opposante a produit en preuve l'affidavit d'Aky Najeeb, directeur général de la

compagnie opposante, l'affidavit de Timothy C. Bourne, associé du cabinet représentant l'opposante; et des copies certifiées des demandes d'enregistrement de marque de commerce n^{os} 897,119 et 897,120 évoquées plus haut. Je relève que les demandes en question ont été déposées avant le 12 janvier 1999, et étaient pendantes au 16 août 2000, cas prévu au paragraphe 16(4) de la Loi. Le requérant, Pierre Ouellette, a produit un affidavit à l'appui de sa position. Les deux parties ont déposé des observations écrites, mais seule l'opposante était présente à l'audience.

La déposition de M. Najeeb peut, en ce qui concerne les activités de la société opposante au Canada, se résumer de la manière suivante. La société opposante réalise et produit des émissions de télévision destinées au marché international. Les programmes ainsi réalisés par l'opposante comprennent notamment une série d'émissions télévisées intitulée The Tribe. Cette série d'émissions télévisées s'adresse essentiellement aux enfants et aux adolescents. Voici un résumé de ces émissions, produit à titre de pièce J accompagnant l'affidavit de M. Najeeb :

Chaque tranche de programme de cette série comprend 26 épisodes d'une heure ou 52 épisodes d'une demi-heure. La série a été diffusée au Canada pour la première fois en octobre 2000 sur la chaîne TV Ontario et a tenu l'affiche au moins jusqu'en juin 2002 (date de l'affidavit de M. Najeeb). TV Ontario a assuré la réclame de l'émission en diffusant des bandes-annonces et en publiant les horaires de l'émission dans des magazines canadiens publiant les programmes de télévision, ainsi que dans son propre magazine *Signal*. La société opposante fait la réclame de la série télévisée *The Tribe* sur un site Internet diffusant des informations sur la série elle-même, mais également sur les acteurs qui jouent dans cette série, expliquant aussi un peu le contexte dans lequel se situent les personnages et l'intrigue. Les admirateurs de la série peuvent laisser des messages sur le site Internet et aussi acheter des souvenirs de l'émission. Dans sa déposition, M. Bourne fournit d'autres détails sur le site Internet que la société opposante a créé pour sa série télévisée *The Tribe*, et confirme d'autres parties de l'affidavit de M. Najeeb.

Les demandes d'enregistrement de marques de commerce THE TRIBE et THE TRIBE & Design invoquées par l'opposante sont en partie fondées sur l'emploi proposé de la marque au Canada en liaison avec les marchandises et services suivants :

[TRADUCTION]

marchandises

appareils et instruments servant à l'enregistrement et à la reproduction d'images audio et vidéo, films cinématographiques préenregistrés, bandes vidéo préenregistrées, logiciels informatiques, programmes informatiques et moyens de transmission des données; graphiques produits par ordinateur; graphiques préenregistrés produits par ordinateur et animations

sur film; CD, CD-ROM, bandes vidéo, bandes audio, disques, mini-disques, disques vidéo, disques laser et puces informatiques.

papier et carton, et articles faits de ces deux matériaux, et n'appartenant pas à une autre catégorie; imprimés, livres, périodiques, publications, photographies, papeterie, matériaux pédagogiques (à l'exception des appareils).

articles vestimentaires; articles chaussants et couvre-chefs.

jeux et jouets.

services

services en rapport avec la production et la prestation de services dans le domaine des spectacles télévisés et cinématographiques.

Les demandes d'enregistrement susmentionnées sont également fondées sur les demandes d'enregistrement de marques de commerce correspondantes déposées au Royaume-Uni. Cela veut dire que l'opposante peut demander l'enregistrement de ses marques de commerce au Canada en invoquant seulement leur enregistrement au Royaume-Uni, sans être tenue d'avoir employé ces marques au Canada.

Voici, en résumé, la teneur de l'affidavit de M. Ouellette. Le requérant, M. Ouellette, est président de Dream Pod 9 Inc., compagnie constituée en décembre 1995. La marque proposée, TRIBE 8, était utilisée par Dream Pod 9 Inc. depuis juin 1998, date à laquelle la compagnie a cédé ses droits sur cette marque à M. Ouellette. Après cette cession, Dream Pod 9 Inc. (DP9) a continué à employer la marque en vertu d'une licence exclusive délivrée par M. Ouellette. DP9, studio de conception et de publication, est installée à Montréal. Elle est spécialisée dans la création de livres de jeux de rôles. L'un de ses principaux produits est un

livre de jeux vendu sous la marque TRIBE 8. Le jeu met en scène un avenir tribal dans un contexte post-apocalyptique. Le résumé de ce jeu, exposé ci-dessous, figure à titre de pièce PO-3 accompagnant l'affidavit de M. Ouellette.

Par l'intermédiaire de quelque 30 distributeurs, le jeu TRIBE 8 est vendu à des milliers de magasins de jeux et de passe-temps, au Canada ainsi que dans d'autres pays, et est en outre offert directement par DP9 aux détaillants et à la clientèle par l'intermédiaire de la boutique électronique installée sur le site Internet. Chaque année DP9 publie environ cinq livres sous la marque TRIBE 8. Depuis la sortie de son premier livre en juin 1998, elle a vendu, sous cette marque, pour environ 350 000 \$ de livres. DP9 a l'intention de produire et

de distribuer sous licence des films ou séries télévisées en liaison avec son jeu de rôles TRIBE 8, ainsi que des vidéocassettes, des jeux publiés sur CD-ROM, et des figurines représentant les personnages du jeu.

C'est au départ à l'opposante de produire des preuves étayant chaque motif d'opposition plaidé dans la déclaration d'opposition. Sur tel ou tel point précis, l'opposante est tenue de produire les preuves admissibles permettant raisonnablement de conclure que les faits allégués à l'appui de ces divers points existent effectivement : voir *John Labatt Limited c. Molson Companies Limited*, 30 C.P.R. (3d) 293, à la page 298. À partir du moment où l'opposant s'acquiesce de la charge lui incombant, c'est au requérant qu'il appartient d'établir, selon la prépondérance des probabilités, que sa demande d'enregistrement est conforme aux dispositions de la *Loi sur les marques de commerce*.

En ce qui concerne les premier et deuxième motifs d'opposition, l'opposante n'a produit aucune preuve étayant ses arguments. L'opposante met en avant cependant 1) la preuve, produite par le requérant (voir le paragraphe 5 de l'affidavit de M. Ouellette), que la cession de la marque TRIBE 8 a eu lieu le 11 janvier 1999, un jour seulement avant le dépôt de la demande en cause et 2) l'absence de documentation sur l'accord de licence intervenu entre le requérant et DP9, évoqué dans l'affidavit de M. Ouellette. Pour l'opposante, ces deux circonstances portent à se demander quelle était la personne utilisant la marque en question, et qui en était effectivement le propriétaire. Je n'accepte pas sur ce point l'argument de l'opposante. On trouve, dans l'affidavit de M. Ouellette, des déclarations que personne n'a

contredites ou contestées, confirmant ce que le requérant a dit concernant l'utilisation et la propriété de la marque en question, et étayant les prétentions formulées dans la demande à l'égard de l'emploi proposé de la marque. On peut certes reprocher à la déposition du requérant son insuffisance de détails, mais ses déclarations ne sont ni vagues ni contradictoires. Faute des déclarations complémentaires qui auraient pu être obtenues à l'appui des arguments de l'opposante lors du contre-interrogatoire de M. Ouellette, les premier et deuxième motifs d'opposition sont rejetés, l'opposante n'ayant pas satisfait, en matière de preuve, à la charge de présentation lui incombant. Le requérant fait valoir que le troisième motif d'opposition devrait être rejeté pour la même raison, et c'est aussi mon avis. J'estime en outre que le troisième motif peut également être rejeté en vertu de l'alinéa 38(3)a), c'est-à-dire l'absence de détails suffisants.

Comme le requérant le relève dans ses conclusions écrites, le quatrième motif d'opposition se fonde sur l'alinéa 16(3)b) de la Loi, qui ne porte que sur la partie de la demande traitant de l'emploi proposé. Autrement dit, le quatrième motif ne constitue pas un motif d'opposition au niveau des marchandises en liaison avec lesquelles le requérant prétend avoir employé la marque depuis juin 1998. Le quatrième motif pose donc la question de savoir si la marque TRIBE 8, proposée en liaison avec des marchandises et services spécifiés dans la demande en cause, crée une confusion avec les demandes d'enregistrement, déposées par l'opposante, pour les marques de commerce THE TRIBE et THE TRIBE & Design. Les différences entre les marques de l'opposante étant assez faibles, je les engloberai, au singulier, sous la forme THE TRIBE. Aux termes du paragraphe 16(3) de la Loi, la date qu'il

convient de retenir pour trancher la question de la confusion est celle du dépôt de la demande en cause, en l'occurrence le 12 janvier 1999.

C'est au requérant qu'il incombe de démontrer l'absence d'une probabilité raisonnable de confusion, au sens du paragraphe 6(2), entre la marque TRIBE 8 et la marque de l'opposante THE TRIBE. Le fait que la preuve incombe au requérant veut dire que si, au vu des éléments de preuve versés au dossier, on ne peut pas trancher de manière concluante, on doit conclure à l'encontre du requérant : voir *John Labatt Ltd. c. Molson Companies Ltd.* (1990) 30 C.P.R. (3d) 293, aux pages 297 et 298 (C.F. 1^{re} inst.). En matière de confusion, le critère est celui de la première impression et du souvenir imparfait. Pour décider s'il y a confusion entre deux marques, il y a lieu, aux termes mêmes du paragraphe 6(5) de la Loi, de tenir compte des facteurs suivants : le caractère distinctif inhérent des marques et la mesure dans laquelle elles sont devenues connues; la période pendant laquelle chacune d'elles a été en usage; le genre de marchandises, services ou entreprises; la nature du commerce; le degré de ressemblance entre les marques de commerce dans la présentation ou le son, ou dans les idées qu'elles suggèrent. Cette liste n'est aucunement exhaustive; il convient de tenir compte de tous les facteurs pertinents. Cela dit, tous les facteurs n'ont pas le même poids. Le poids qu'il convient d'accorder à chacun d'entre eux dépend des circonstances : voir *Gainers Inc. c. Tammy L. Marchildon et le registraire des marques de commerce* (1996), 66 C.P.R. (3d) 308 (C.F. 1^{re} inst.).

Le caractère distinctif inhérent de la marque de l'opposante, THE TRIBE, n'est pas

considérable car le mot TRIBE est un mot courant et la marque correspond bien à l'ensemble des marchandises et services de l'opposante. La marque TRIBE 8 ne revêt pas non plus un caractère distinctif inhérent considérable car l'ajout du numéro 8 ne renforce guère le caractère distinctif de la marque TRIBE 8. Je déduis de la preuve que la marque de l'opposante, THE TRIBE, a peut-être acquis quelque réputation au Canada après octobre 2000, mais l'opposante n'a pas établi, pour sa marque, l'existence d'une réputation au 12 janvier 1999, soit la date pertinente en l'espèce. L'utilisation du nom The Tribe comme titre d'une émission de télévision ne constitue pas nécessairement l'emploi de ce nom en tant que marque de commerce en liaison avec les marchandises et services précisés dans les demandes d'enregistrement d'une marque de commerce déposée par l'opposante. En l'espèce, l'opposante n'a pas montré comment et pourquoi l'utilisation du nom The Tribe pour une émission télévisée constituerait l'emploi de ce nom en tant que marque de commerce. Quoiqu'il en soit, faute de renseignements quantitatifs quant à l'emploi et à l'annonce du nom THE TRIBE, je ne suis pas disposé à conclure, en ce qui concerne ce nom, à l'existence, aux dates pertinentes, d'une réputation échappant à la règle *de minimis*. La marque TRIBE 8 aurait pu acquérir une certaine réputation en liaison avec les imprimés (mais la question n'est pas évoquée dans le cadre du quatrième motif) pour un jeu de société basé sur des jeux de rôles, mais la minceur des preuves produites par le requérant interdit de conclure, à une date pertinente, à l'acquisition au Canada d'un caractère distinctif autre qu'insignifiant. La durée de l'emploi des marques des parties ne constitue pas un facteur pertinent dans le cadre du quatrième motif d'opposition, qui n'a trait, en effet, qu'à la partie de la demande concernant l'utilisation proposée, étant donné que ni l'une ni l'autre des

parties ne prétend avoir employé sa marque au 12 janvier 1999, date pertinente en l'espèce.

En ce qui concerne les marchandises et services proposés par les parties, il faut s'en remettre à l'état descriptif des marchandises et services exposé par le requérant et l'opposante dans leurs demandes respectives : voir *Mr. Submarine Ltd. c. Amandista Investments Ltd.* (1987), 19 C.P.R.(3d) 3, aux pages 10 et 11 (C.A.F.), *Henkel Kommanditgesellschaft c. Super Dragon* (1986), 12 C.P.R.(3d) 110, à la page 112 (C.A.F.) et *Miss Universe, Inc. c. Dale Bohna* (1994), 58 C.P.R.(3d) 381, aux pages 390 à 392 (C.A.F.). Ces états descriptifs doivent cependant être lus dans l'idée de préciser, non pas tous les commerces pouvant être englobés dans la description, mais le type de commerce ou d'entreprise que la partie avait vraisemblablement à l'esprit. À cet égard, il est utile de retenir les preuves concernant les commerces auxquels les parties se livrent effectivement : voir l'arrêt *McDonald's Corporation c. Coffee Hut Stores Ltd.* (1996), 68 C.P.R.(3d) 168, à la page 169 (C.A.F.). En l'espèce, la lecture comparée du descriptif des marchandises et services des parties démontre une similitude générale et des chevauchements. Autant que je puisse en conclure des éléments de preuve produits en l'occurrence, les deux parties semblent limiter à une ligne d'articles donnée, les marchandises et services proposés en liaison avec leur marque. Le requérant semble vouloir utiliser sa marque pour des marchandises et services en liaison avec TRIBE 8, un jeu de société fondé sur des jeux de rôles, alors que la marque de l'opposante semble être plutôt employée, au Canada, en liaison avec des marchandises et services liés à la série télévisée, The Tribe. Les marchandises et services des parties se ressemblent ou se chevauchent, et les parties se livrent à des activités commerciales apparentées ou se

chevauchant, mais il semble que les parties aient utilisé leurs marques respectives de façon très ciblée, qu'elles visent dans les deux cas des produits différents s'adressant à des marchés différents. Il y a, enfin, une ressemblance assez grande entre les marques en cause, au plan de la présentation et du son, et dans les idées qu'elles suggèrent car les marques en cause ont en commun le vocable TRIBE.

Cela étant, et compte tenu notamment du fait que les marques ne revêtent pas un caractère distinctif prononcé, que la marque de l'opposante ne peut pas se prévaloir d'une réputation au Canada, que les parties entendent employer leurs marques respectives pour des lignes de produits très précis s'adressant à une clientèle différente, je considère que les marques en cause ne créent aucune confusion malgré leur ressemblance. Par conséquent, le quatrième motif d'opposition est rejeté.

En ce qui concerne le dernier motif d'opposition, alléguant le caractère non distinctif de la marque, c'est au requérant qu'il incombe de démontrer que sa marque permet de distinguer, ou distingue effectivement, ses marchandises et services de celle de l'opposante : *Muffin Houses Inc. c. The Muffin House Bakery Ltd.* (1985), 4 C.P.R.(3d) 272 (COMC). En ce qui concerne l'évaluation des circonstances entourant la question du caractère distinctif, la date pertinente est celle du dépôt de l'opposition, en l'occurrence le 16 octobre 2001 : voir *Re Andres Wines Ltd. c. E. & J. Gallo Winery* (1975), 25 C.P.R.(2d) 126, à la page 130 (C.A.F.); *Park Avenue Furniture Corp. c. Wickes/Simmons Bedding Ltd.* (1991), 37 C.P.R.(3d) 412, à la page 424 (C.A.F.).

Les facteurs qui ont, comme nous l'avons vu, permis de dire si les marques en cause créent effectivement une confusion permettent également de dire si la marque TRIBE 8 est distinctive des marchandises du requérant et si elle permet de distinguer les marchandises et services qu'il propose. La date pertinente ultérieure, en l'occurrence le 16 octobre 2001, modifie ces considérations étant donné que la série télévisée The Tribe, de l'opposante, est offerte aux téléspectateurs depuis octobre 2000. Cela dit, comme nous l'avons vu plus haut, l'utilisation du terme The Tribe, comme titre d'une série télévisée, ne permet pas nécessairement à l'opposante d'invoquer l'emploi de sa marque de commerce pour les marchandises et services décrits dans ses demandes d'enregistrement. Ajoutons que, faute de données quantitatives concernant la mesure dans laquelle cette série télévisée peut être connue du public, je ne suis pas disposé à conclure que la série télévisée de l'opposante ait pu sensiblement réduire le caractère distinctif de la marque TRIBE 8. Par conséquent, compte tenu de ce qui vient d'être dit, et des considérations examinées plus haut dans le cadre du quatrième motif d'opposition, j'estime que la marque visée par la demande d'enregistrement est distinctive et adaptée de façon à distinguer les marchandises et services offerts par le requérant.

En conséquence, l'opposition formulée par l'opposante est rejetée.

FAIT À GATINEAU (QUÉBEC), CE 29 AVRIL 2005.

Myer Herzig,

Membre,
Commission d'opposition des marques de commerce