

Cour fédérale

Federal Court

Date : 20100224

Dossier : T-450-09

Référence : 2010 CF 214

[TRADUCTION CERTIFIÉE, NON RÉVISÉE]

Ottawa (Ontario), le 24 février 2010

En présence de monsieur le juge Leonard S. Mandamin

ENTRE :

**VIBE MEDIA GROUP LLC, aujourd'hui
INTERMEDIA VIBE HOLDINGS LLC**

demanderesse

et

**LEWIS CRAIG, FAISANT AFFAIRES SOUS
LA RAISON SOCIALE DE VIBETRAIN**

défendeur

MOTIFS DU JUGEMENT ET JUGEMENT

[1] La demanderesse, Vibe Media Group LLC, interjette appel de la décision datée du 18 janvier 2009 d'une commissaire de la Commission des oppositions des marques de commerce

(la commissaire), qui a rejeté l'opposition à la demande n° 1,221,122 du défendeur, Lewis Craig, faisant affaires sous la raison sociale de VIBETRAIN, relativement à la marque de commerce VIBETRAIN.

LE CONTEXTE

[2] Le 21 juin 2004, le défendeur a présenté une demande en vue de faire enregistrer la marque de commerce VIBETRAIN, laquelle était fondée sur l'emploi projeté de cette marque au Canada en liaison avec des marchandises et des services, dont des enregistrements sonores, du matériel promotionnel imprimé, des revues, des vêtements, des souvenirs et des services de divertissement concernant la présentation de spectacles de musique et de divertissement en direct à la télévision, sur vidéo et par Internet. Les caractéristiques dominantes des marchandises et des services ont trait à la musique et à la culture, telles que reflétées dans des enregistrements et des spectacles dans des médias et des publications connexes. Le défendeur n'a pas utilisé la marque de commerce VIBETRAIN en attendant que celle-ci soit approuvée.

[3] Le 4 août 2005, Vibe Ventures LLC a produit une déclaration d'opposition. Le 30 juin 2006, Vibe Ventures LLC a cédé ses droits concernant la marque VIBE, portant le n° d'enregistrement TMA526 485 ainsi que ses demandes en instance portant les n^{os} 1,16727 et 1,284,250 à la demanderesse, Vibe Media Group LLC. À la date pertinente, soit le 18 janvier 2009, la demanderesse publiait VIBE, une revue culturelle bien connue, axée sur la culture urbaine. Le 4 janvier 2010, la demanderesse a déposé un avis indiquant que son intérêt dans l'instance avait été cédé à Intermedia Vibe Holdings LLC.

LA DÉCISION FAISANT L'OBJET DU PRÉSENT APPEL

[4] La commissaire a commencé par énoncer la règle de droit correcte dans son analyse relative à la confusion : [TRADUCTION] « Le critère de la confusion est celui de la première impression et du souvenir imparfait ». Elle a pris en compte les critères législatifs applicables qui sont énoncés à l'article 6 de la *Loi sur les marques de commerce*, L.R.C., 1985 ch. T-13 (la Loi), notamment aux paragraphes (2) et (5).

[5] La commissaire a conclu que le mot « vibe » n'a pas un caractère distinctif inhérent, se fondant à cet égard sur la décision rendue par la Cour dans *Vibe Ventures LLC c. 3681441 Canada Inc.*, 45 C.P.R. (4th) 17. Elle a également fait référence au Oxford English Dictionary (l'OED), où ce mot est défini comme un substantif.

[6] La commissaire a conclu que le mot VIBETRAIN est formé de la fusion de deux mots ordinares tirés du dictionnaire qui sont déconnectés de leurs sens respectifs et qui, lorsqu'ils sont juxtaposés, ont un caractère distinctif inhérent.

[7] La commissaire a conclu que les marques étaient [TRADUCTION] « semblables jusqu'à un certain point »; cependant, elle a ajouté qu'ils avaient des sens différents :

[TRADUCTION] « [...] je conclus que le mot VIBE crée une impression qui se limite à ses sens définis, tandis que VIBETRAIN, un mot inventé n'ayant aucun sens évident, crée une impression nettement différente ».

[8] Elle a conclu qu'il n'y avait chevauchement entre les marchandises et les services de la demanderesse et ceux du défendeur qu'à l'égard d'une [TRADUCTION] « revue d'intérêt général ».

[9] La commissaire a tiré la conclusion suivante :

[TRADUCTION] « [...] la question en litige consiste à savoir si un consommateur ayant un souvenir vague et général de la marque VIBE de l'opposante pensera vraisemblablement, en voyant la marque VIBETRAIN de la requérante, que les deux produits ont une source commune ou que les marchandises et les services de la requérante ont été autorisés par licence ou par ailleurs approuvés par l'opposante... je conclus qu'il y a peu de chance que le consommateur canadien moyen, qui a un souvenir imparfait du mot VIBE, présume que la marque VIBETRAIN de la requérante, en liaison avec les marchandises et les services visés par la demande, a la même source que la marque VIBE de l'opposante en liaison avec des revues. »

LA LÉGISLATION APPLICABLE

[10] Les dispositions législatives applicables sont les suivantes :

Loi sur les marques de commerce, L.R.C, 1985, ch. T-13

2. Les définitions qui suivent s'appliquent à la présente loi.
« distinctive »
Relativement à une marque de commerce, celle qui distingue véritablement les marchandises ou services en liaison avec lesquels elle est employée par son propriétaire, des marchandises ou services d'autres propriétaires, ou qui est adaptée à les distinguer ainsi.

2. In this Act,
“distinctive”, in relation to a trade-mark, means a trade-mark that actually distinguishes the wares or services in association with which it is used by its owner from the wares or services of others or is adapted so to distinguish them;

[...]

6. (1) Pour l'application de la présente loi, une marque de commerce ou un nom commercial crée de la confusion avec une autre marque de commerce ou un autre nom commercial si l'emploi de la marque de commerce ou du nom commercial en premier lieu mentionnés cause de la confusion avec la marque de commerce ou le nom commercial en dernier lieu mentionnés, de la manière et dans les circonstances décrites au présent article.

(2) L'emploi d'une marque de commerce crée de la confusion avec une autre marque de commerce lorsque l'emploi des deux marques de commerce dans la même région serait susceptible de faire conclure que les marchandises liées à ces marques de commerce sont fabriquées, vendues, données à bail ou louées, ou que les services liés à ces marques sont loués ou exécutés, par la même personne, que ces marchandises ou ces services soient ou non de la même catégorie générale.

[...]

(5) En décidant si des marques de commerce ou des noms commerciaux créent de la confusion, le tribunal ou le registraire,

...

6. (1) For the purposes of this Act, a trade-mark or trade-name is confusing with another trade-mark or trade-name if the use of the first mentioned trade-mark or trade-name would cause confusion with the last mentioned trade-mark or trade-name in the manner and circumstances described in this section.

(2) The use of a trade-mark causes confusion with another trade-mark if the use of both trade-marks in the same area would be likely to lead to the inference that the wares or services associated with those trade-marks are manufactured, sold, leased, hired or performed by the same person, whether or not the wares or services are of the same general class.

...

(5) In determining whether trade-marks or trade-names are confusing, the court or the Registrar, as the case may be, shall have regard to all the

selon le cas, tient compte de toutes les circonstances de l'espèce, y compris :

- a) le caractère distinctif inhérent des marques de commerce ou noms commerciaux, et la mesure dans laquelle ils sont devenus connus;
- b) la période pendant laquelle les marques de commerce ou noms commerciaux ont été en usage;
- c) le genre de marchandises, services ou entreprises;
- d) la nature du commerce;
- e) 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.

[...]

56. (1) Appel de toute décision rendue par le registraire, sous le régime de la présente loi, peut être interjeté à la Cour fédérale dans les deux mois qui suivent la date où le registraire a expédié l'avis de la décision ou dans tel délai supplémentaire accordé par le tribunal, soit avant, soit après l'expiration des deux mois.

(5) Lors de l'appel, il peut être apporté une preuve en plus de celle qui a été fournie devant le registraire, et le tribunal peut exercer toute

surrounding circumstances including

- (a) the inherent distinctiveness of the trade-marks or trade-names and the extent to which they have become known;
- (b) the length of time the trade-marks or trade-names have been in use;
- (c) the nature of the wares, services or business;
- (d) the nature of the trade; and
- (e) the degree of resemblance between the trade-marks or trade-names in appearance or sound or in the ideas suggested by them.

...

56. (1) An appeal lies to the Federal Court from any decision of the Registrar under this Act within two months from the date on which notice of the decision was dispatched by the Registrar or within such further time as the Court may allow, either before or after the expiration of the two months.

(5) On an appeal under subsection (1), evidence in addition to that adduced before the Registrar may be adduced and the Federal Court may exercise any discretion vested in

discrétion dont le the Registrar.
registraire est investi.

LA NORME DE CONTRÔLE APPLICABLE

[11] La demanderesse a apporté de nouveaux éléments de preuve, comme l'autorise le paragraphe 56(5) de la Loi. Dans l'arrêt *Brasseries Molson c. John Labatt ltée*, [2003] 3 CF 145 (C.A.), au paragraphe 51, le juge Rothstein écrit ce qui suit :

Compte tenu de l'expertise du registraire, et en l'absence de preuve supplémentaire devant la Section de première instance, je considère que les décisions du registraire qui relèvent de son champ d'expertise, qu'elles soient fondées sur les faits, sur le droit ou qu'elles résultent de l'exercice de son pouvoir discrétionnaire, devraient être révisées suivant la norme de la décision raisonnable *simpliciter*. Toutefois, lorsqu'une preuve additionnelle est déposée devant la Section de première instance et que cette preuve aurait pu avoir un effet sur les conclusions du registraire ou sur l'exercice de son pouvoir discrétionnaire, le juge doit en venir à ses propres conclusions en ce qui concerne l'exactitude de la décision du registraire.

Cela étant, j'évaluerai le présent appel en tenant compte des nouveaux éléments de preuve de la demanderesse.

ANALYSE

[12] La commissaire a conclu qu'il n'y avait rien de distinctif dans le mot « vibe », faisant référence à la conclusion tirée dans la décision *Vibe Ventures LLC c. 3681441 Canada Inc.*, 45 C.P.R. (4th) 17 (*Vibe Ventures LLC*) ainsi qu'à la définition de ce mot dans l'OED : « vibe : noun (informal) the atmosphere or aura of a person or place as communicated to and felt by others » [substantif (sens informel) l'atmosphère ou l'aura d'une personne ou d'un lieu transmise à d'autres et ressentie par eux). La commissaire a interprété le mot « vibe » comme un adjectif,

faisant référence comme suit à l'usage qu'en faisait la demanderesse : [TRADUCTION] « [...] le contenu de la revue à une certaine aura, une certaine vibration, qui en caractérisent la saveur ».

[13] Le défendeur étaye la conclusion de la commissaire en donnant à titre d'exemple la foule d'usages du mot « home » dans des marques telles que Home Depot, Home Hardware, etc.

[14] La demanderesse soutient que l'emploi, par la commissaire, de l'OED était une preuve extrinsèque à laquelle les parties auraient dû avoir la possibilité de répondre. Elle fait référence à d'autres dictionnaires où le mot « vibe » n'est pas défini et conclut qu'il ne s'agit pas d'un mot ordinaire tiré du dictionnaire.

[15] À mon avis, la nature distinctive du mot « vibe » est plus nuancée. Dans la décision *Vibe Ventures LLC*, le juge Harrington a déclaré qu'il n'y avait rien de distinctif dans ce mot. Il a reconnu son usage dans des contextes différents, comme la musique et le style de vie des jeunes, mais il a fait valoir, au paragraphe 35, que « [...] le génie de la langue anglaise est tel qu'un mot peut avoir un sens différent à des époques différentes et en des lieux différents ». Sur ce point, il a conclu ce qui suit au paragraphe 37 :

Quelle que soit l'évolution de la langue anglaise le mot « Vibe » n'est pas unique au point de se rattacher exclusivement à une culture donnée, un groupe d'âge donné, à des marchandises en particulier comme des magazines, des vêtements ou des automobiles, ou à des services précis.

[16] Le mot crucial est « évolution ». À l'époque où Quincy Jones a appelé sa revue Vibe, le mot était peut-être argotique et l'emploi qu'il faisait du mot pour sa revue était peut-être unique. Cependant, l'usage de ce mot a pris de l'expansion. Il est aujourd'hui suffisamment généralisé

pour qu'on en vienne à conclure qu'il n'a plus un caractère distinctif inhérent. Néanmoins, par l'usage continu qu'en ont fait les successeurs de M. Jones, y compris la société demanderesse (dont M. Jones est le président), le mot « VIBE » a acquis une réputation, ce qu'a reconnu la commissaire en disant :

[TRADUCTION] VIBE n'est pas seulement un mot ordinaire, il évoque aussi la revue de l'opposante car on peut dire que son contenu a une certaine aura, une certaine vibration, qui en caractérise la saveur.

[17] La demanderesse a déposé de nouveaux éléments de preuve pour établir que le mot « train » peut évoquer [TRADUCTION] « une succession de prestations musicales » et elle réitère que sa revue est bien connue dans le domaine de la musique. Il me semble que, dans VIBETRAIN, le mot dominant est « vibe », qui caractérise un milieu musical et culturel, plutôt que le mot « train », qui sert à dénoter une succession de choses.

[18] La demanderesse a déposé aussi une nouvelle preuve pour démontrer qu'aucun autre nom de revue ne débute par « VIBE ». La preuve de la demanderesse établit qu'en plus des ventes de la revue au Canada, la marque « VIBE » a été utilisée au Canada en liaison avec :

- des émissions de télévision, dès 1998;
- une émission de télévision annuelle d'une durée de deux heures, appelée « VIBE AWARDS show » depuis 2003;
- un site Web présentant une revue en ligne qui contient des informations liées au milieu de la musique et du divertissement depuis 1996;
- un site Web présentant de la musique et des vidéos musicaux;

- un service de téléphonie mobile appelé MVIBE ou MOBILE VIBE par lequel les abonnés reçoivent des nouvelles sur le monde du divertissement, des critiques d'albums ainsi que d'autres informations;
- des livres liés à la musique, au divertissement et à la culture;
- des enregistrements musicaux (CD).

[19] Je conclus qu'il y a un vaste chevauchement dans les marchandises et les services liés à la musique, à la culture et aux vêtements que les marques de la demanderesse et du défendeur visent à identifier. Les deux recourent à des voies de mise en marché semblables. Les deux ciblent les gens qui s'intéressent à la musique, au divertissement et à la culture. Pour ces raisons, je conclus qu'il y a une probabilité de confusion dans l'esprit du « consommateur ordinaire plutôt pressé » : *Advance Magazine Publishers, Inc. c. Wise Gourmet Inc.*, 2009 CF 1208, au paragraphe 48.

CONCLUSION

[20] Je conclus que la preuve additionnelle de la demanderesse oblige à reconsidérer la question de la confusion entre les marques VIBE et VIBETRAIN.

[21] L'usage de la marque VIBE, en remontant jusqu'à son créateur, Quincy Jones, confère à la demanderesse une réputation qui est liée à sa revue ainsi qu'aux marchandises et aux services connexes dans le domaine de la culture, de la musique et du divertissement. Cette réputation était bien connue au Canada à la date du dépôt de la marque du défendeur, le 21 juin 2004. Je conclus

qu'il existe un chevauchement considérable dans les secteurs de mise en marché que visent les marques, tant sur le plan du sujet que sur celui du public. Dans ces circonstances, je conclus que la confusion créée serait telle que l'on considérerait que la marque VIBETRAIN du défendeur est associée à la marque VIBE de la demanderesse.

[22] En conséquence, l'appel est accueilli.

[23] Le défendeur s'est représenté lui-même. Il s'est abstenu d'utiliser la marque VIBETRAIN en attendant de voir s'il aurait gain de cause. Les particuliers ont le droit de demander qu'on leur accorde des droits législatifs comme ceux que confère une marque de commerce. Le défendeur s'est comporté de manière responsable et il a initialement eu gain de cause; de ce fait, je ne rends aucune ordonnance quant aux dépens.

JUGEMENT

LA COUR ORDONNE :

1. L'appel est accueilli.
2. La demande n° 1,221,122, présentée sous le régime de la *Loi sur les marques de commerce*, relativement à la marque de commerce VIBETRAIN est rejetée.
3. Je ne rends aucune ordonnance quant aux dépens.

« Leonard S. Mandamin »

Juge

Traduction certifiée conforme

Claude Leclerc, LL.B.

COUR FÉDÉRALE

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER

DOSSIER : T-450-09

INTITULÉ : VIBE MEDIA GROUP LLC, aujourd'hui INTERMEDIA
VIBE HOLDINGS LLC c. LEWIS CRAIG, FAISANT
AFFAIRES SOUS LA RAISON SOCIALE DE
VIBETRAIN

LIEU DE L'AUDIENCE : TORONTO (ONTARIO)

DATE DE L'AUDIENCE : LE 21 JANVIER 2010

**MOTIFS DU JUGEMENT
ET JUGEMENT :** LE JUGE MANDAMIN

**DATE DES MOTIFS
ET DU JUGEMENT :** LE 24 FÉVRIER 2010

COMPARUTIONS :

M. Tony Bortolin POUR LA DEMANDERESSE

M. Lewis Craig POUR LE DÉFENDEUR

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER :

Macbeth & Johnson POUR LA DEMANDERESSE
Avocats
Toronto (Ontario)

M. Lewis Craig POUR LE DÉFENDEUR

