

Cour d'appel fédérale



Federal Court of Appeal

Date : 20211201

Dossier : A-374-19

Référence : 2021 CAF 232

[TRADUCTION FRANÇAISE]

**CORAM : LE JUGE PELLETIER
LA JUGE GAUTHIER
LE JUGE LOCKE**

ENTRE :

ZARA NATURAL STONES INC.

appellante

et

INDUSTRIA DE DISENO TEXTIL, S.A.

intimée

Audience tenue par vidéoconférence organisée par le greffe, le 14 septembre 2021.

Jugement rendu à Ottawa (Ontario), le 1er décembre 2021.

MOTIFS DU JUGEMENT :

LE JUGE LOCKE

Y ONT SOUSCRIT :

**LE JUGE PELLETIER
LA JUGE GAUTHIER**

Cour d'appel fédérale



Federal Court of Appeal

Date : 20211201

Dossier : A-374-19

Référence : 2021 CAF 232

[TRADUCTION FRANÇAISE]

**CORAM : LE JUGE PELLETIER
LA JUGE GAUTHIER
LE JUGE LOCKE**

ENTRE :

ZARA NATURAL STONES INC.

appellante

et

INDUSTRIA DE DISENO TEXTIL, S.A.

intimée

MOTIFS DU JUGEMENT

LE JUGE LOCKE

I. Contexte

[1] Le présent appel est l'un des deux appels entendus le même jour opposant les mêmes parties. Tous deux concernent des demandes d'enregistrement de marques de commerce

présentées par l'appelante dans le présent appel, Zara Natural Stones Inc. (ZNSI). Le présent appel concerne la demande n° 1 525 938, déposée le 2 mai 2011 en vue de l'enregistrement de la marque ZARA Natural Stones & Design (le dessin-marque) et fondée sur l'emploi projeté en liaison avec divers types de blocs de pavage, de pierres de pavage, de carreaux de pavage et de pierres. L'autre appel (dossier n° A-353-19) concerne la demande n° 1 582 505, déposée le 18 juin 2012 en vue de l'enregistrement de la marque ZARA (le mot servant de marque) et fondée sur l'emploi au Canada depuis au moins le 29 août 2011 en liaison avec les mêmes marchandises. Le dessin-marque est reproduit ci-dessous :



[2] L'intimée, Industria de Diseno Textil, S.A. (Industria), s'est opposée aux deux demandes d'enregistrement d'une marque de commerce pour plusieurs motifs. Le motif qui demeure pertinent dans le présent appel et l'appel connexe concerne l'article 16 de la *Loi sur les marques de commerce*, L.R.C. (1985), ch. T-13, qui porte sur les « [p]ersonnes admises à l'enregistrement des marques de commerce ». Cet article prévoit une restriction quant à l'enregistrement d'une marque de commerce qui crée de la confusion, entre autres, « avec une marque de commerce à l'égard de laquelle une demande d'enregistrement avait été antérieurement produite au Canada par une autre personne » (alinéa 16(3)b)). Se fondant sur cette restriction, Industria a invoqué sa propre demande d'enregistrement de la marque de commerce ZARA HOME, qu'elle a déposée le 17 septembre 2003 et qui englobe un large éventail de produits et de services, notamment des

[TRADUCTION] « revêtements de sol, nommément des lamelles pour plancher, des carreaux pour pavés ».

[3] La Commission des oppositions des marques de commerce (la Commission) a rejeté l'opposition, concluant, entre autres, que le dessin-marque ne créait pas de confusion avec la marque ZARA HOME d'Industria (2015 COMC 10).

[4] Dans l'appel interjeté par Industria devant la Cour fédérale, la juge Martine St-Louis (la juge) a conclu que l'analyse relative à la confusion effectuée par la Commission était déraisonnable. Elle a accueilli l'appel et renvoyé l'affaire à la Commission pour nouvelle décision (2019 CF 1082).

[5] ZNSI interjette maintenant appel devant la Cour et lui demande d'annuler la décision de la Cour fédérale et de rétablir celle de la Commission. Pour sa part, Industria interjette un appel incident et demande que l'affaire ne soit pas renvoyée à la Commission, que l'opposition soit accueillie sans réserve et que la demande d'enregistrement du dessin-marque soit rejetée.

[6] Pour les motifs qui suivent, j'accueillerais le présent appel et rétablirais la décision de la Commission rejetant l'opposition. Je rejetterais l'appel incident.

II. Décision de la Commission

[7] La Commission a noté que la requérante, ZNSI, avait le fardeau de démontrer que sa demande d'enregistrement de marque de commerce ne contrevenait pas aux dispositions de la *Loi sur les marques de commerce*, comme le soutenait l'opposante, Industria.

[8] La Commission a également cité le paragraphe 6(2) de la *Loi sur les marques de commerce*, qui concerne la confusion entre deux marques de commerce. Il est rédigé ainsi :

Marque de commerce créant de la confusion avec une autre

(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 produits liés à ces marques de commerce sont fabriqués, vendus, donnés à bail ou loués, ou que les services liés à ces marques sont loués ou exécutés, par la même personne, que ces produits ou services soient ou non de la même catégorie générale ou figurent ou non dans la même classe de la classification de Nice.

Confusion — trademark with other trademark

(2) The use of a trademark causes confusion with another trademark if the use of both trademarks in the same area would be likely to lead to the inference that the goods or services associated with those trademarks are manufactured, sold, leased, hired or performed by the same person, whether or not the goods or services are of the same general class or appear in the same class of the Nice Classification.

[9] La Commission a également noté et examiné les facteurs énoncés au paragraphe 6(5) de la *Loi sur les marques de commerce*, qui doivent être appréciées pour décider si de la confusion est créée :

Éléments d'appréciation

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

What to be considered

(5) In determining whether trademarks or trade names are confusing, the court or the Registrar,

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

as the case may be, shall have regard to all the surrounding circumstances including

a) le caractère distinctif inhérent des marques de commerce ou noms commerciaux, et la mesure dans laquelle ils sont devenus connus;

(a) the inherent distinctiveness of the trademarks or trade names and the extent to which they have become known;

b) la période pendant laquelle les marques de commerce ou noms commerciaux ont été en usage;

(b) the length of time the trademarks or trade names have been in use;

c) le genre de produits, services ou entreprises;

(c) the nature of the goods, services or business;

d) la nature du commerce;

(d) the nature of the trade; and

e) le degré de ressemblance entre les marques de commerce ou les noms commerciaux, notamment dans la présentation ou le son, ou dans les idées qu'ils suggèrent.

(e) the degree of resemblance between the trademarks or trade names, including in appearance or sound or in the ideas suggested by them.

[10] En ce qui concerne le droit de ZNSI à l'enregistrement du dessin-marque au vu de la demande d'enregistrement de la marque ZARA HOME d'Industria, la Commission a conclu que les deux premiers facteurs au paragraphe 6(5) ne favorisaient ni l'une ni l'autre des parties. La Commission a également conclu que les deux facteurs suivants favorisaient l'opposante, Industria, parce qu'il y avait chevauchement entre les marchandises et qu'il n'y avait aucune preuve à l'appui de l'observation de ZNSI selon laquelle les marchandises auraient des voies de commercialisation différentes.

[11] Cependant, la Commission a conclu que l'opposition pour ce motif devait être rejetée, car le facteur important du degré de ressemblance (énoncé à l'alinéa 6(5)e)) favorisait la requérante, ZNSI. La Commission a conclu que le dessin-marque présentait des caractéristiques visuellement

distinctives et qu'elle était suggestive des marchandises, tandis que la marque ZARA HOME était suggestive de l'environnement dans lequel les marchandises de l'opposante pourraient être utilisées. Au paragraphe 64 de sa décision, la Commission a déclaré que, « dans leur ensemble, les marques des parties sont différentes, aussi bien sur les plans visuel et sonore que dans les idées qu'elles suggèrent ».

III. Décision de la Cour fédérale

[12] La juge a examiné les décisions de la Commission relatives aux demandes d'enregistrement du dessin-marque et du mot servant de marque. Elle a pris note que l'analyse effectuée par la Commission relativement à la confusion avec la marque ZARA HOME de l'opposante était identique dans les deux décisions, à l'exception de l'analyse sur le degré de ressemblance. En ce qui concerne le mot servant de marque, la Commission s'était concentrée sur le premier mot, ZARA, et avait conclu que le degré de ressemblance jouait en faveur de l'opposante. La juge a reproché à la Commission de ne pas avoir accordé, dans son examen du dessin-marque, la même attention au premier mot. Citant l'arrêt de la Cour suprême du Canada *Masterpiece Inc. c. Alavida Lifestyles Inc.*, 2011 CSC 27, [2011] 2 R.C.S. 387 au para. 63 (*Masterpiece*), elle a affirmé que le premier mot est important. La juge a déclaré que, compte tenu du silence de la Commission à cet égard, il était impossible de conclure que la Commission avait tenu compte de cet élément dans son analyse.

[13] Se fondant sur la décision *Restaurants la Pizzaiolle inc. c. Pizzaiolo Restaurants inc.*, 2015 CF 240, conf. par 2016 CAF 265, [2016] A.C.F. n° 1209 (*Pizzaiolle*), la juge a conclu que le traitement différent de l'importance du premier mot dans les deux décisions de la Commission « a opéré un bris dans la rationalité de la décision contestée, ce qui l'a fait glisser hors du champ des issues possibles acceptables pouvant se justifier au regard des faits et du droit (*Dunsmuir c. Nouveau-Brunswick*, 2008 CSC 9, au par. 47) ».

[14] La juge a aussi affirmé que « [l]e caractère intelligible de la décision rendue par la Commission est encore plus apparent, puisqu'elle n'a pas limité son examen à l'effet visuel du dessin-marque. Elle a conclu que "les marques des parties sont différentes, aussi bien sur les plans visuel et sonore que dans les idées qu'elles suggèrent" » [souligné dans la décision de la Cour fédérale]. La juge a conclu que l'élément dominant des deux marques était le mot « ZARA » (tout comme l'avait conclu la Commission dans sa décision sur le mot servant de marque) et elle a conclu que, même si les éléments graphiques étaient tels que les marques différaient suffisamment visuellement, on ne pouvait en dire autant quant à l'aspect sonore des marques.

IV. Norme de contrôle

[15] Avant d'analyser les observations sur le fond formulées dans le présent appel, il est nécessaire de dire quelques mots sur la norme de contrôle applicable, étant donné que la juge avait pour tâche de déterminer si la Commission avait commis une erreur.

[16] La juge a appliqué la norme de contrôle de la décision raisonnable. Il s'agissait alors de la norme de contrôle appropriée : voir l'arrêt *McDowell c. Automatic Princess Holdings, LLC*, 2017 CAF 126, [2018] 3 R.C.F. 445 au para. 30. Toutefois, l'arrêt de la Cour suprême du Canada *Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l'Immigration) c. Vavilov*, 2019 CSC 65, [2019] A.C.S. n° 65 (*Vavilov*), a changé la donne. Dans cet arrêt, les juges majoritaires ont confirmé, au paragraphe 36, que, lorsque le législateur a prévu un appel de la décision d'un décideur administratif (comme c'est le cas en l'espèce), la norme de contrôle applicable en appel établie dans l'arrêt *Housen c. Nikolaisen*, 2002 CSC 33, [2002] 2 R.C.S. 235 (*Housen*), doit s'appliquer. Selon l'arrêt *Housen*, la norme de la décision correcte s'applique aux questions de droit et la norme de l'erreur manifeste et dominante s'applique aux questions de fait ou aux questions mixtes de fait et de droit lorsqu'il n'y a pas de question de droit isolable. Cette norme de contrôle applicable en appel s'applique dorénavant aux appels des décisions de la Commission, du moins à l'égard des questions comme en l'espèce, pour lesquelles aucun élément de preuve supplémentaire n'est produit devant la Cour fédérale : *Clorox Company of Canada, Ltd. c. Chloretec S.E.C.*, 2020 CAF 76, [2020] A.C.F. n° 508 aux para. 18 à 23.

[17] Une question qui se pose en l'espèce est de savoir si le fait que la juge a appliqué la norme alors considérée comme étant appropriée, à savoir celle de la décision raisonnable, constitue une erreur étant donné l'arrêt *Vavilov*. Les deux parties dans le présent appel soutiennent que, puisque la norme de la décision raisonnable que la juge a appliquée à l'examen de la décision de la Commission était appropriée à l'époque, le changement subséquent qui a découlé de l'arrêt *Vavilov* ne devrait pas faire en sorte que l'application par la juge de cette norme soit considérée comme une erreur. Les parties n'ont pas renvoyé la Cour à une décision

dans laquelle cette question aurait été examinée explicitement. Étant donné que ma conclusion en l'espèce n'est pas touchée par la question de la norme de contrôle à appliquer à la décision de la Commission, je remettrai à une autre fois l'examen de cette question.

V. Analyse

[18] Quelle que soit la norme de contrôle qu'elle aurait dû appliquer à la décision de la Commission, la juge ne pouvait intervenir que si la Commission avait commis une erreur. Dans les paragraphes qui suivent, j'explique pourquoi je conclus que la juge a commis une erreur en concluant que la Commission avait commis une erreur susceptible de contrôle, que ce soit au regard de la norme de la décision raisonnable ou de la norme applicable en appel.

A. *Caractère raisonnable*

[19] Comme il est indiqué ci-dessus, les doutes de la juge concernant la décision de la Commission étaient que cette dernière manquait d'intelligibilité en raison i) de l'importance accordée au premier mot dans la conclusion sur le mot servant de marque, mais pas dans celle sur le dessin-marque, et ii) de l'affirmation selon laquelle les marques des parties diffèrent sur le plan sonore.

[20] Ainsi, était-il déraisonnable pour la Commission de se concentrer sur le premier mot lorsqu'elle a comparé ZARA HOME au mot servant de marque (ZARA), mais pas lorsqu'elle a comparé ZARA HOME au dessin-marque? Bien que la Commission n'ait pas mentionné, dans sa décision sur le dessin-marque, l'importance du premier mot, il serait difficile de conclure que la

Commission ignorait ce principe. Elle s'est fondée sur ce principe dans la décision qu'elle a rendue le même jour sur le mot servant de marque. La véritable différence est que la Commission n'a pas été guidée par ce principe lorsqu'elle s'est penchée sur le dessin-marque comme elle l'a été pour le mot servant de marque. Par conséquent, la question qu'il convient de poser en l'espèce est de savoir s'il y avait une bonne raison d'appliquer ce principe différemment dans les deux cas.

[21] À mon avis, il est facile de comprendre que le premier mot peut être plus important dans un cas où l'on compare une marque faite d'un seul mot avec une marque faite de deux mots que dans un cas où on compare une marque faite de trois mots et de plusieurs éléments figuratifs avec la même marque faite de deux mots. Contrairement à la juge, je ne vois pas de problème à ce que la Commission ait traité différemment ces deux cas de figure.

[22] L'opinion de la juge peut s'expliquer par une vision trop simple de l'importance accordée au premier mot. Bien que le paragraphe 63 de l'arrêt *Masterpiece* énonce effectivement le principe selon lequel le premier mot est important, la Cour suprême du Canada a ajouté au paragraphe 64 que le premier mot peut être important dans certains cas.

[23] En l'espèce, la Commission a expliqué que le dessin-marque et la marque de commerce ZARA HOME se distinguaient par les idées qu'elles suggèrent, la première étant suggestive des marchandises, et la seconde étant suggestive de l'environnement où elles pourraient être utilisées. Si je comprends bien, la deuxième de ces conclusions est basée sur le mot « HOME »

dans la marque et la première conclusion est basée, au moins en partie, sur les mots « Natural Stones » dans la marque.

[24] Bien que, dans la décision *Pizzaiolle*, la Cour ait conclu que le traitement différent par la Commission du mot servant de marque et du dessin-marque dans cette affaire était déraisonnable, je ne suis pas d'avis qu'une telle conclusion fondée largement sur les faits doive forcément s'appliquer en l'espèce. Je n'ai pas non plus été convaincu que les faits de l'affaire *Pizzaiolle* sont semblables à ceux de la présente affaire au point que cette décision doive influencer sur ma conclusion. À mon avis, la juge a commis une erreur en concluant qu'il était déraisonnable pour la Commission de se concentrer sur le premier mot dans son examen du mot servant de marque, mais pas dans son examen du dessin-marque.

[25] La conclusion supplémentaire de la juge selon laquelle la Commission a commis une erreur en concluant que les marques des parties différaient sur le plan sonore est également injustifiée. En fait, la Commission a déclaré que, « [c]onsidérées dans leur ensemble, les marques des parties sont différentes, aussi bien sur les plans visuel et sonore que dans les idées qu'elles suggèrent » [non souligné dans l'original]. Considéré dans son ensemble, le dessin-marque, y compris les mots « Natural Stones », diffère sur le plan sonore de la marque ZARA HOME.

B. *Norme de contrôle applicable en appel*

[26] Je parviens à la même conclusion si j'examine la décision en fonction de la norme de contrôle applicable en appel, voulant que les questions de droit soient examinées selon la norme de la décision correcte et que les questions de fait ou les questions mixtes de fait et de droit ne

comportant pas de question de droit isolable soient examinées selon la norme de l'erreur manifeste et dominante.

[27] J'ai expliqué plus haut que je ne vois aucune erreur de droit dans la façon dont la Commission a interprété et appliqué le principe selon lequel le premier mot d'une marque est important. Je ne vois pas non plus d'incompatibilité entre la déclaration de la Commission selon laquelle les marques des parties diffèrent sur le plan sonore et la décision *Pizzaiolle*. En conséquence, je ne vois aucune erreur de droit de la part de la Commission.

[28] Comme il a été indiqué, la juge a appliqué la norme de contrôle de la décision raisonnable, qui était alors celle qu'il convenait d'appliquer. À supposer que cette norme soit maintenant considérée comme étant erronée et qu'il faille recourir à la norme applicable en appel, alors il n'y a pas lieu de faire preuve de retenue à l'égard de la décision de la juge puisqu'elle n'a jamais examiné la décision de la Commission selon la norme applicable en appel. Par conséquent, je vais examiner si la Commission a commis une erreur manifeste et dominante dans son analyse.

[29] La Commission a pris note et tenu compte de toutes les circonstances énumérées au paragraphe 6(5) de la *Loi sur les marques de commerce* pour déterminer si deux marques créent de la confusion. Les seules observations concernant ces circonstances avancées par Industria en appel devant la juge concernaient l'alinéa 6(5)e) : le degré de ressemblance entre les marques de commerce ou les noms commerciaux, notamment dans la présentation ou le son, ou dans les idées qu'ils suggèrent.

[30] Industria ne conteste pas qu'il « arrive souvent que le degré de ressemblance soit le facteur susceptible d'avoir le plus d'importance dans l'analyse relative à la confusion, et ce même s'il est mentionné en dernier lieu au par. 6(5) » : *Masterpiece*, au para. 49. Industria ne soutient pas non plus que ce facteur ne peut jamais l'emporter sur d'autres facteurs qui pointent en direction contraire.

[31] La question se résume à savoir si la Commission a commis une erreur manifeste et dominante lorsqu'elle s'est penchée sur l'importance du premier mot ou lorsqu'elle a affirmé que les marques des parties différaient sur le plan sonore. Essentiellement pour les mêmes motifs que ceux pour lesquels je conclus que l'analyse de ces questions par la Commission était raisonnable, je conclus que celle-ci n'a pas non plus commis d'erreur manifeste et dominante.

VI. Conclusion

[32] J'accueillerais le présent appel, j'annulerais la décision de la juge et je rétablirais la décision de la Commission rejetant l'opposition.

[33] Je rejetterais l'appel incident.

[34] J'adjugerais les dépens en faveur de ZNSI pour les instances devant notre Cour et la Cour fédérale.

« George R. Locke »

j.c.a.

« Je suis d'accord.

J.D. Denis Pelletier, j.c.a. »

« Je suis d'accord.

Johanne Gauthier, j.c.a. »

COUR D'APPEL FÉDÉRALE
AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER

DOSSIER : A-374-19

INTITULÉ : ZARA NATURAL STONES INC.
c. INDUSTRIA DE DISENO
TEXTIL, S.A.

LIEU DE L'AUDIENCE : PAR VIDÉOCONFÉRENCE

DATE DE L'AUDIENCE : LE 14 SEPTEMBRE 2021

MOTIFS DU JUGEMENT : LE JUGE LOCKE

Y ONT SOUSCRIT : LE JUGE PELLETIER
LA JUGE GAUTHIER

DATE DES MOTIFS : LE 1^{ER} DÉCEMBRE 2021

COMPARUTIONS :

Michael Adams POUR L'APPELANTE

Catherine Bergeron POUR L'INTIMÉE

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER :

Riches, McKenzie & Herbert LLP POUR L'APPELLANTE
Toronto (Ontario)

Robic, s.e.n.c.r.l. POUR L'INTIMÉE
Montréal (Québec)