

**Cour d'appel fédérale**



**Federal Court of Appeal**

**Date : 20161028**

**Dossier : A-170-15**

**Référence : 2016 CAF 265**

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

**ENTRE :**

**PIZZAIOLO RESTAURANTS INC.**

**appellante**

**et**

**LES RESTAURANTS LA PIZZAIOLLE INC.**

**intimée**

Audience tenue à Montréal (Québec), le 8 mars 2016.

Jugement rendu à Ottawa (Ontario), le 28 octobre 2016.

**MOTIFS DU JUGEMENT :**

**LA JUGE GAUTHIER**

**Y ONT SOUSCRIT :**

**LE JUGE PELLETIER  
LE JUGE SCOTT**

**Cour d'appel fédérale**



**Federal Court of Appeal**

**Date: 20161028**

**Dossier : A-170-15**

**Référence : 2016 CAF 265**

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

**ENTRE :**

**PIZZAIOLO RESTAURANTS INC.**

**appellante**

**et**

**LES RESTAURANTS LA PIZZAIOLLE INC.**

**intimée**

**MOTIFS DU JUGEMENT**

**LA JUGE GAUTHIER**

[1] Pizzaiolo Restaurants Inc. (l'appellante) interjette appel d'un jugement de la Cour fédérale (2015 CF 240) qui fait droit à l'appel interjeté par Les Restaurants La Pizzaiolle Inc. (l'intimée) d'une décision de la Commission des oppositions des marques de commerce (la Commission). Dans ladite décision (2013 COMC 118), la Commission a fait droit à l'opposition de l'intimée à la demande d'enregistrement de la marque de commerce proposée par l'appellante « Pizzaiolo » (la marque verbale, expression utilisée par la Commission dans sa décision en français) mais a

rejeté son opposition à la marque figurative (la marque figurative, expression utilisée par la Commission dans sa décision en français) proposée par l'appelante. Seule la décision concernant la marque figurative (n° de demande d'enregistrement 1,416,446) a été soumise à la Cour fédérale.

[2] La Cour fédérale a appliqué la norme de la décision raisonnable afin d'établir si la Commission avait commis une erreur en concluant que le motif d'opposition devait être rejeté puisque l'appelante avait établi qu'il n'y avait aucune probabilité de confusion. Je conviens avec les parties que, puisque les nouveaux éléments de preuve n'auraient pu avoir d'effet sur les conclusions tirées par le Registraire, la Cour fédérale a correctement choisi la norme de contrôle applicable aux questions dont elle a été saisie.

[3] Ainsi, la seule question que nous devons trancher est de savoir si la Cour fédérale a correctement appliqué la norme de la décision raisonnable: *Agraira c. Canada (Sécurité publique et Protection civile)*, 2013 SCC 36 au para. 35, [2013] 2 R.C.S. 559. Pour ce faire, au lieu de se concentrer sur les motifs de la Cour fédérale, la Cour doit mettre l'accent sur la décision de la Commission, puisque, dans l'ensemble, elle se met à la place de la Cour fédérale.

[4] Bien que plusieurs autres motifs d'opposition ont été soulevés devant la Commission, les seuls deux motifs qui sont pertinents au titre du présent appel sont, premièrement, le fait que la marque figurative proposée n'était pas enregistrable parce qu'elle créerait de la confusion avec la marque verbale déposée de l'intimée « La Pizzaiolle »: alinéa 12(1)d) (non-enregistrabilité) de la *Loi sur les marques de commerce*, L.R.C., 1985, c. T-13 (la *Loi*). Deuxièmement, la marque

figurative proposée ne pouvait être enregistrée en vertu de l'alinéa 16(1)a) de la *Loi* (absence de droit à l'enregistrement) parce que, à la date où elle a été employée en premier lieu par l'appelante dans sa demande d'enregistrement de marque de commerce — le 13 novembre 2000, ladite marque figurative créait de la confusion avec les marques de commerce qui avaient été employées ou révélées en premier lieu au Canada par l'intimée.

[5] Les deux motifs (confusion avec une marque enregistrée et avec une marque employée) font essentiellement appel au même exercice afin de déterminer la probabilité de confusion. Il faut examiner les critères établis à l'article 6 de la *Loi*, particulièrement ceux énoncés au paragraphe 6(5). Cependant, les dates charnières pour l'examen des circonstances pertinentes de l'espèce diffèrent. Conformément à l'alinéa 12(1)d), la date pertinente est celle où la Commission tranche la question de l'opposition. D'après l'alinéa 16(1)a), la date pertinente est celle où l'appelante a employé en premier lieu la marque proposée. La différence entre les dates pertinentes peut avoir une incidence, puisque la Commission pourrait tenir compte de tous les éléments de preuve de l'appelante, par exemple, en ce qui concerne la mesure dans laquelle les marques sont devenues connues depuis 2001, selon l'alinéa 12(1)d), alors qu'elle ne pouvait le faire en examinant la possibilité de confusion conformément à l'alinéa 16(1)a). En outre, le fardeau de preuve imposé à l'intimée (l'opposante devant la Commission) était légèrement différent : voir le paragraphe 47 des motifs de la Commission (les motifs) ayant trait à l'alinéa 16(1)a) de la *Loi* et les paragraphes 88 et 89 des motifs au regard de l'analyse prévue à l'alinéa 12(1)d) de la *Loi*. Puisque la Commission a conclu que l'intimée s'était acquittée de son fardeau initial de preuve, il incombait à l'appelante de démontrer qu'il n'y a aucune probabilité de confusion.

[6] Dans sa décision, la Commission s'est penchée tout d'abord sur la confusion probable entre la marque figurative proposée par l'appelante (reproduite ci-dessous) et les marques employées par l'intimée depuis 1981, conformément à l'alinéa 16(1)a) de la *Loi*.



[7] À part la marque verbale « La Pizzaiolle », la Commission a identifié les dessins suivants utilisés par l'intimée, au paragraphe 51 de ses motifs :



[8] D'après la Commission, bien que la marque de commerce « La Pizzaiolle » et sa variante « Pizzaiolle » sont des mots inventés, ils demeurent très suggestifs d'une pizzeria, tout comme les marques de commerce de l'appelante. Cela est d'autant plus vrai pour ce qui est de la marque figurative, compte tenu de l'ajout de l'expression descriptive « Gourmet Pizza » (motifs, aux para. 60-62). À cet égard, il y a lieu de croire que « pizzas gastronomiques » est la seule marchandise à l'égard de laquelle la demande a été accueillie (motifs, au para. 110).

[9] La Commission a également accepté que l'élément « pizza » est utilisé généralement dans le commerce des services de pizzeria et de restaurants connexes, compte tenu du grand nombre d'enregistrements dans le registre des marques de commerce (motifs, aux para. 75-79).

[10] Par conséquent, la Commission a conclu que chacune des marques de commerce en l'espèce possède un caractère distinctif inhérent peu prononcé et que, même si les marques de commerce de l'intimée ont acquis un certain caractère distinctif, elles demeurent des marques relativement faibles, compte tenu de leur connotation hautement suggestive (alinéa 6(5)a) de la *Loi*). La Commission a aussi conclu que la période pendant laquelle les marques ont été en usage favorisait l'intimée (alinéa 6(5)b) de la *Loi*), alors que le genre de marchandise et de services, ainsi que la nature du commerce se chevauchaient et étaient généralement les mêmes (alinéas 6(5)c) et d) de la *Loi*).

[11] En ce qui concerne le degré de ressemblance, la Commission a conclu que, lorsqu'elles sont considérées dans leur ensemble, le son et la présentation des marques sont quelque peu différents. Le suffixe « Iolo » se prononce en trois syllabes, tandis que le suffixe « iolle » peut se prononcer en deux syllabes. De plus, lorsque l'on considère l'article « La » dans « La Pizzaiolle », cette marque évoque un nom plus féminin, tandis que « Pizzaiolo » évoque un nom masculin (motifs, aux para. 70-71).

[12] Cela dit, je note que la Commission a conclu que l'emploi de « Pizzaiolle » sans l'article « La » constitue toujours un usage de la marque de commerce déposée (motifs, au para. 72). Par conséquent, il est difficile d'établir le poids qu'il convient d'accorder, s'il y a lieu, à la dernière distinction faite plus haut — féminin ou masculin.

[13] Cependant, la Commission a conclu que l'intimée n'avait pas employé le terme « Pizzaiolle » isolément, mais plutôt toujours dans une forme graphique spéciale décrite au paragraphe 51 de ses motifs, qui contribue aux distinctions qui existent avec la marque figurative (alinéa 6(5)e) de la *Loi*.

[14] Aucune des autres circonstances soulevées par les parties et discutées par la Commission n'ont d'importance en l'espèce; il n'est donc pas nécessaire de les aborder. Au paragraphe 84 de sa décision, la Commission a conclu que puisque l'enregistrement de la marque verbale permettrait à l'appelante d'en faire usage d'une manière qui pourrait porter à confusion avec les marques utilisées par l'intimée, il existe une probabilité de confusion entre les marques des parties. Cette dernière analyse constitue une application simple et littérale du principe formulé dans l'arrêt *Masterpiece Inc. c. Alavida Lifestyles Inc.*, 2011 CSC 27, [2011] 2 R.C.S. 387 [*Masterpiece*], qui traite également de la confusion entre une marque visée par une demande d'enregistrement, et une marque antérieurement employée par l'autre partie.

[15] La conclusion clé relative à la marque figurative au regard de l'alinéa 16(1)a) de la *Loi* est énoncée au paragraphe 85 des motifs. Elle est libellée de la façon suivante :

[85] Cependant, je constate que la Requérante s'est acquittée de son fardeau ultime relativement à la marque PIZZAIOLO & Dessin grâce aux

différences plus prononcées qui existent entre cette marque figurative et la marque verbale LA PIZZAIOLLE de l'Opposante ou sa variante PIZZAIOLLE telles qu'illustrées sur les Dessins n<sup>os</sup> 1, 2 et 3 de PIZZAIOLLE. [soulignement ajouté]

[16] De toute évidence, l'enregistrement de la marque figurative laisserait une certaine latitude quant à l'utilisation de celle-ci par l'appelante; cependant, l'enregistrement d'un design spécifique limite la variante graphique qui pourrait constituer un usage par l'appelante de sa marque enregistrée, conformément à l'article 4 de la *Loi*. Les variantes du design enregistré ne doivent pas modifier le caractère distinctif de la marque; elles doivent maintenir ses éléments dominants (*Promafil Canada Ltée c. Munsingwear Inc.*, 142 N.R. 230, au para. 38, [1992] A.C.F. n° 611).

[17] Je ne peux trouver aucune erreur qui justifierait l'intervention de notre Cour au regard de cette analyse. La Commission devait comparer la marque figurative proposée avec les marques employées actuellement par l'intimée. Même si je conviens avec l'intimée que l'analyse microscopique de la différence entre les termes « Pizzaiolle » et « Pizzaiolo » est quelque peu douteuse (motifs, aux para. 70-71), à mon avis, elle n'a eu aucune incidence véritable sur la conclusion de la Commission établie au paragraphe 85.

[18] Je suis convaincue qu'ayant tenu compte de toutes les circonstances pertinentes, particulièrement la comparaison (voir ci-dessous) entre la marque figurative et les trois dessins employés par l'intimée (alinéa 6(5)e) de la *Loi*, la décision de la Commission appartenait aux issues acceptables et justifiables. Cependant, compte tenu de ma conclusion relativement au



caractère enregistrable défini à l'article 12, la conclusion de la Commission en ce qui concerne ce motif n'aide pas l'appelante.

[19] Passons maintenant à l'analyse par la Commission de l'opposition fondée sur l'alinéa 12(1)d) de la *Loi*. Elle est particulièrement brève. En effet, les trois premiers paragraphes (motifs, aux para. 91-93) traitent de la probabilité de confusion entre la marque déposée de l'intimée et la marque verbale de l'appelante. La Commission statue sur ce motif d'opposition relatif à la marque figurative en un seul paragraphe (motifs, au para. 94).

[20] La Cour fédérale a conclu à la faiblesse de cette partie de l'analyse lorsqu'elle a établi que la Commission n'avait pas tenu compte de la portée entière de la protection offerte par l'enregistrement de la marque de l'intimée. Comme je l'expliquerai, je souscris à la conclusion de la Cour fédérale à cet égard.

[21] Tel que mentionné au paragraphe 5 susmentionné, à cette étape de l'analyse, la Commission pouvait examiner tous les éléments de preuve fournis par l'appelante, particulièrement en ce qui concerne le caractère distinctif acquis des marques proposées. Elle a conclu que les dépenses en vente et en marketing de l'appelante réalisées depuis 2001 étaient telles que l'examen du caractère distinctif inhérent et acquis favorisait maintenant l'appelante (alinéa 6(5)a) de la *Loi*), et que la période pendant laquelle la marque a été en usage ne favorisait aucune des parties, « puisqu'aucune des parties n'est une entreprise récente » (alinéa 6(5)b) de la *Loi*).

[22] Cela dit, la Commission a quand même conclu que l'appelante ne s'était pas acquittée du fardeau de démontrer qu'il n'y avait aucune possibilité de confusion avec sa marque verbale, puisque les circonstances établies au paragraphe 6(5) de la *Loi* sont réparties équitablement.

[23] En ce qui concerne la question de la marque figurative, la Commission a simplement établi qu'elle demeure d'avis que l'appelante s'est acquittée de son fardeau « en raison des différences plus prononcées qui existent entre cette marque figurative et la marque de commerce LA PIZZIOLE [de l'intimée] » (motifs, au para. 94). Il s'agit essentiellement de la même raison donnée pour rejeter l'opposition fondée sur l'alinéa 16(1)a) de la *Loi* (voir le paragraphe 15 des présents motifs).

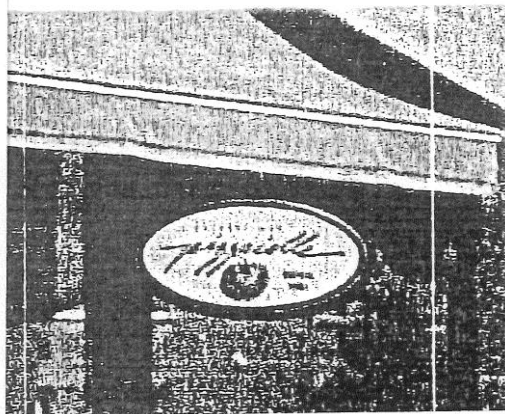
[24] Évidemment, cela signifie que la Commission s'est fondée sur son analyse précédente de ces différences. Rien n'indique que la Commission a tenu compte du fait que l'analyse ne se limitait plus à la marque déposée telle qu'elle a été utilisée depuis son enregistrement, en 1981 (dessins 1, 2 et 3). En effet, l'enregistrement de la marque de l'intimée « LA PIZZAIOLLE » confère à celle-ci le droit d'utiliser un lettrage et des couleurs identiques à ceux employés par l'appelante. Si la Commission s'était penchée sur cette question, il y a peu de doute dans mon esprit qu'elle n'aurait pu conclure comme elle l'a fait sur la base de « différences plus prononcées ».

[25] Même si dans l'arrêt *Masterpiece*, la Cour suprême du Canada n'a pas examiné l'application de l'alinéa 12(1)d) de la *Loi*, le principe formulé selon lequel il faut examiner la portée entière des droits conférés par l'enregistrement d'une marque s'applique également ici,

non seulement en ce qui concerne la marque figurative proposée, mais aussi dans l'évaluation de la manière dont l'intimée qui s'est opposée à la demande pourrait utiliser sa marque déposée.

[26] Tel que mentionné précédemment, la Commission a reconnu, au paragraphe 72, que la portée de la protection de la marque déposée incluait l'emploi du terme « Pizzaiolle » seul. La Commission a aussi déclaré expressément qu'elle était convaincue que les trois dessins reproduits dans les motifs (voir le paragraphe 7 des présents motifs) constituaient un emploi de la marque déposée. Gardant cela à l'esprit, il est probable que l'emploi du terme « Pizzaiolle » dans un ovale ou simplement sur une enseigne ovale constituerait un emploi de la marque déposée. Il n'y a pas de caractère distinctif inhérent à cet élément. Le terme « Pizzaiolo » demeure l'élément dominant de la marque figurative (voir le dossier d'appel, volume II, à la page 689, la marque figurative sur le côté droit de l'image).

[27] Dans les faits, comme l'illustre l'image reproduite en partie ci-dessous, l'intimée a déjà employé sa marque déposée sur une enseigne ovale.



(dossier d'appel, volume 2, à la page 591)

[28] Cela signifie qu'une fois que l'on examine les deux marques dans le même contexte, comme le prescrit l'arrêt *Masterpiece*, (c.-à-d. le terme « Pizzaiolle » et « Pizzaiolo » en lettres majuscules dans un ton plus pâle sur un ovale foncé), il n'y a pas plus de différences qu'en comparant les deux marques verbales au regard desquelles la Commission a conclu à la probabilité de confusion.

[29] L'ajout de l'expression « Gourmet Pizza » dans la marque figurative (voir le paragraphe 18 des présents motifs) est-il suffisant pour soutenir la conclusion de la Commission selon laquelle il n'existe aucune probabilité de confusion compte tenu des « différences plus prononcées »?

[30] Les termes « Gourmet Pizza » sont clairement descriptifs. Comme on l'a mentionné précédemment, il s'agit de la seule marchandise pour laquelle la Commission était disposée à accueillir la demande de marque figurative. Puisque les deux parties emploient leurs marques en liaison avec des services de restauration, plus particulièrement des pizzerias, il est presque impossible de conclure qu'un consommateur ayant un vague souvenir puisse faire la différence entre deux sources de marchandises ou de services grâce à ces deux termes.

[31] Cela est d'autant plus vrai lorsque l'on considère que l'appelante ne peut se voir conférer le droit exclusif d'employer des termes descriptifs comme « Gourmet Pizza ». En effet, l'alinéa 12(1)b) de la *Loi* interdit l'enregistrement de termes qui décrivent clairement la nature ou la qualité des marchandises ou des services en liaison avec lesquels ils sont employés ou que l'on projette de les employer. Rien n'empêche l'intimée d'employer ces termes pour décrire ses

propres marchandises et services. Peu importe la faiblesse de la marque déposée, elle ne perdrait pas son caractère distinctif si ces termes descriptifs étaient utilisés.

[32] Ainsi, au même titre que la Cour fédérale, je ne peux que conclure que, n'eût été de l'erreur de droit commise par la Commission (l'omission de tenir compte de la portée totale des droits conférés par l'enregistrement de la marque de l'intimée), la Commission ne pouvait qu'arriver à la même conclusion quant à la marque figurative que celle formulée relativement à la marque verbale. Sa décision de rejeter l'opposition relativement à la marque figurative ne fait pas partie des issues possibles acceptables. Cela signifie que la Cour fédérale a bien appliqué la norme de contrôle.

[33] Avant de conclure, je note que je souscris à l'opinion de l'appelante selon laquelle il faut faire attention de ne pas accorder une portée trop large au principe formulé au paragraphe 55 de l'arrêt *Masterpiece*, puisqu'il ne serait ainsi plus nécessaire d'enregistrer une marque figurative lorsque l'on possède une marque verbale. Il est clair que ma conclusion en l'espèce est fondée entièrement sur les faits du dossier, ainsi que les conclusions de la Commission quant à ce qui constitue un emploi adéquat de la marque déposée (motifs, au para. 72). Lorsque l'on compare les marques, l'examen est toujours limité à un « emploi [...] dans le champ d'application d'un enregistrement » (*Masterpiece*, au para. 59). La jurisprudence existante fournit de bonnes lignes directrices pour déterminer quelles variantes graphiques ou aux autres d'une marque déposée sont acceptables.

[34] Compte tenu de ce qui précède, je propose de rejeter l'appel avec dépens.

« Johanne Gauthier »

---

j.c.a.

«Je suis d'accord.

J.D. Denis Pelletier, j.c.a. »

«Je suis d'accord.

A.F. Scott, j.c.a.»

TRADUCTION

**COUR D'APPEL FÉDÉRALE**  
**AVOCATS INCRITS AU DOSSIER**

**APPEL D'UN JUGEMENT DE LA COUR FÉDÉRALE DATÉ DU 24 février 2015, N<sup>o</sup> T-1605 - 13 (2015 CF 240)**

**DOSSIER :** A-170-15

**INTITULÉ :** PIZZAIOLO RESTAURANTS INC.  
C. LES RESTAURANTS LA  
PIZZAIOLLE INC.

**LIEU DE L'AUDIENCE :** MONTRÉAL (QUÉBEC)

**DATE DE L'AUDIENCE:** LE 8 MARS 2016

**MOTIFS DU JUGEMENT :** LA JUGE GAUTHIER

**Y ONT SOUSCRIT :** LE JUGE PELLETIER.  
LE JUGE SCOTT.

**DATE DES MOTIFS :** LE 28 OCTOBRE 2016

**COMPARUTIONS :**

Simon Hitchens POUR L'APPELANTE

Barry Gamache POUR L'INTIMÉE

**AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER :**

Fasken Martineau DuMoulin LLP POUR L'APPELANTE  
Toronto (Ontario)

Robic, S.E.N.C.R.L. POUR L'INTIMÉE  
Montréal (Québec)