

**Date : 20071019**

**Dossier : T-1667-07**

**Référence : 2007 CF 1077**

[TRADUCTION FRANÇAISE]

**Ottawa (Ontario), le 19 octobre 2007**

**En présence de monsieur le juge Kelen**

**ENTRE :**

**NADA FASHION DESIGNS INC.**

**demanderesse**

**et**

**DESIGNS BY NADA,  
NADA ABDEL-SHAHID, alias NADA ABDEL  
alias NADA YOUSIF, et KNICKOY ROBINSON**

**défendeurs**

**MOTIFS DE L'ORDONNANCE ET ORDONNANCE**

[1] Il s'agit d'une requête présentée par la demanderesse, Nada Fashion Designs Inc., visant à obtenir une injonction interlocutoire interdisant aux défendeurs d'utiliser la marque de commerce de la demanderesse et le nom commercial NADA, ou tout terme dont la similarité prête à confusion, en liaison avec des vêtements, des sacs et des accessoires vestimentaires. La demanderesse a déposé une déclaration le 14 septembre 2007.

[2] La requête et l'action sous-jacente sont présentées en tant qu'action en commercialisation trompeuse – c'est-à-dire que la plaignante soutient que les défendeurs menacent d'attirer l'attention du public sur leurs marchandises, services et activités, et ce, d'une manière susceptible de provoquer une confusion entre les marchandises, services et activités des parties.

## **LES FAITS**

### **La demanderesse**

[3] La demanderesse, Nada Fashion Designs Inc., œuvre dans les secteurs de la conception, de la fabrication, de la vente et de la présentation de vêtements, de sacs à main et d'articles connexes. Elle est la successeure en titre de NADA, une entreprise individuelle enregistrée le 20 avril 2001.

[4] La demanderesse et son successeur en titre utilisent le terme NADA en tant que nom commercial depuis son enregistrement en 2001. De plus, la demanderesse utilise également le terme NADA en tant que marque de commerce en lien avec des vêtements, des sacs à main et des articles connexes depuis le début de mars 2002.

[5] Elle a récemment déposé au Canada la demande de marque de commerce n° 1 363 611 pour NADA, sur la base d'une première utilisation remontant au moins au début de mars 2002 en tant que marque de commerce de vêtements ainsi que d'articles et de services connexes.

[6] La demanderesse prétend que, depuis mars 2002, le nom commercial et la marque de commerce NADA ont fait l'objet d'une vaste couverture médiatique, notamment dans de

nombreuses publications et émissions de télévision canadiennes. Elle soutient également être actuellement en [TRADUCTION] « négociations commerciales délicates » avec deux grandes chaînes canadiennes de grands magasins, qui auraient toutes deux manifesté leur intérêt à vendre les produits de la demanderesse dans leurs magasins et leurs points de vente au détail.

[7] La demanderesse doit participer à un grand événement de mode à Toronto, du 22 au 27 octobre 2007. L'événement, la Semaine de la mode L'Oréal, est un événement semestriel qui inclut des défilés de mode et des présentations de vêtements et de produits connexes par divers créateurs sous différentes marques de commerce et divers noms commerciaux. La demanderesse explique qu'il s'agira de sa quatrième participation à la Semaine de la mode L'Oréal.

[8] En août 2007, elle a appris que la défenderesse, Nada Abdel-Shahid, s'était également inscrite comme participante à la Semaine de la mode L'Oréal et qu'elle présenterait ses vêtements et accessoires sous la marque de commerce BY NADA. À la suite des objections de la demanderesse, la défenderesse a proposé de participer à l'événement sous une autre marque de commerce, NADA YOUSIF. La demanderesse prétend que ces deux marques de commerce créent autant de confusion l'une que l'autre avec sa propre marque de commerce, NADA.

### **Les défendeurs**

[9] La défenderesse Nada Abdel-Shahid est une créatrice de mode de Toronto. Elle exploite son entreprise en tant que propriétaire unique sous le nom commercial « Designs By Nada » et prétend qu'elle utilise la marque de commerce BY NADA depuis le 1<sup>er</sup> septembre 2002 au moins.

[10] Le défendeur Knickoy Robinson est le petit-ami et partenaire commercial de la défenderesse, Nada Abdel-Shahid.

[11] Ensemble, ils ont déposé un certain nombre de demandes de marque de commerce relativement à l'entreprise de la défenderesse, « Designs By Nada ». Mentionnons entre autres :

1. « BY NADA », comme l'indique la demande n° 1 362 137;
2. « NADA & Design », comme l'indique la demande n° 1 320 647;
3. [TRADUCTION] « les volutes et les lettres BNB ainsi que les volutes avec le nom complet » comme l'indique la demande n° 1 318 289.

D'après la demanderesse, les trois marques de commerce proposées portent à confusion avec sa propre marque de commerce et son propre nom commercial, NADA.

[12] Les demandeurs prétendent utiliser les trois marques de commerce depuis au moins septembre 2002. Par ailleurs, la demanderesse allègue qu'il n'existe aucune preuve de cette utilisation, à l'exception d'une récente utilisation de la marque de commerce NADA YOUSIF sur le site Web de la Semaine de la mode L'Oréal et d'une utilisation limitée de la marque de commerce BY NADA dans le nom de domaine et l'adresse de courriel enregistrés par les défendeurs.

[13] Les défendeurs ont également accepté de participer à la prochaine Semaine de la mode L'Oréal, qui se déroulera du 22 au 27 octobre 2007. Selon la demanderesse, les défendeurs n'ont jamais participé à la Semaine de la mode L'Oréal.

[14] Peu après avoir reçu la confirmation de sa sélection, la défenderesse, Nada Abdel-Shahid, a reçu une lettre de la demanderesse exigeant qu'elle cesse d'utiliser la marque de commerce BY NADA. À ce moment, les défendeurs ont proposé de se présenter à la Semaine de la mode L'Oréal uniquement sous la marque de commerce NADA YOUSIF, plutôt que sous la marque de commerce BY NADA. La demanderesse a rejeté leur proposition.

[15] À l'audience, les défendeurs se sont engagés à utiliser uniquement la marque de commerce NADA YOUSIF à la Semaine de la mode L'Oréal.

[16] Ils soutiennent que la demande de la plaignante est [TRADUCTION] « exagérée », car ils estiment avoir été raisonnables en tentant d'en venir à une entente relativement à leur participation à la Semaine de la mode L'Oréal. Ils ajoutent qu'il n'existe pas de probabilité de confusion entre les marques et qu'il n'y a aucune preuve de fausse déclaration de leur part. Par conséquent, ils estiment que la demanderesse n'a pas satisfait le critère relatif à une injonction interlocutoire et que cette requête devrait être rejetée.

### **QUESTION EN LITIGE**

[17] À l'audience devant la Cour à Toronto, le 14 octobre 2007, la demanderesse a déclaré qu'elle limitait sa requête à la question ci-après :

Y a-t-il lieu ou non d'accorder une injonction interlocutoire à l'encontre des défendeurs, enjoignant à ces derniers de ne pas utiliser NADA YOUSIF comme marque de commerce ou nom commercial de vêtements, de sacs, d'accessoires

vestimentaires et autres articles et services connexes lors de la Semaine de la mode L'Oréal qui doit avoir lieu à Toronto du 22 au 27 octobre 2007?

### **ANALYSE**

**Question en litige : Une injonction interlocutoire devrait-elle être accordée à l'encontre des défendeurs?**

[18] Dans *RJR -- Macdonald Inc. c. Canada (Procureur général)*, [1994] 1 RCS 311, la Cour suprême du Canada a déclaré qu'un demandeur doit satisfaire un critère en trois étapes pour obtenir une injonction interlocutoire. Selon la Cour, un requérant doit établir :

1. l'existence d'une question sérieuse à juger;
2. qu'il subira un préjudice irréparable si l'injonction n'est pas accordée;
3. que la prépondérance des inconvénients favorise l'octroi d'une injonction.

Les trois éléments doivent être examinés à tour de rôle.

### **Question sérieuse à juger**

[19] Les défendeurs soutiennent que, parce que le redressement demandé est essentiellement le même que la mesure injonctive qu'ils obtiendraient en procès, la norme applicable n'est pas une « question sérieuse à juger », mais plutôt la probabilité que la question soit accueillie lors du procès (voir *RJR -- Macdonald Inc. c. Canada [Procureur général]* ci-dessus au paragraphe 51). Je suis d'accord en ce qui concerne la question limitée devant la Cour.

**« Question sérieuse » et alinéa 7b)**

[20] L'alinéa 7b) de la *Loi sur les marques de commerce*, L.R.C. (1985), ch. T-13 dispose que :

7. No person shall

[...]

(b) direct public attention to his wares, services or business in such a way as to cause or be likely to cause confusion in Canada, at the time he commenced so to direct attention to them, between his wares, services or business and the wares, services or business of another...

7. Nul ne peut :

[...]

b) appeler l'attention du public sur ses marchandises, ses services ou son entreprise de manière à causer ou à vraisemblablement causer de la confusion au Canada, lorsqu'il a commencé à y appeler ainsi l'attention, entre ses marchandises, ses services ou son entreprise et ceux d'un autre...

[21] Cet alinéa est en fait une codification législative du délit de commercialisation trompeuse existant en common law. La jurisprudence de la Cour fédérale donne à penser que pour conclure qu'un demandeur a gain de cause en vertu de l'alinéa 7b), elle pourrait appliquer le critère de la common law tel que l'a énoncé la Cour suprême du Canada dans *Ciba-Geigy Canada Ltd. c. Apotex Inc.*, [1992] 3 RCS 120, et comme l'a appliqué le juge Rouleau dans *Prince Edward Island Mutual Insurance c. Insurance Co. of Prince Edward Island* (1999), 159 F.T.R. 112, ou appliquer un critère de la loi prévu par le juge O'Keefe dans *Top Notch Construction Ltd. c. Top Notch Oil Field Services Ltd.*, 2001 CFPI 642, 207 F.T.R. 260. Pour déterminer si la demanderesse a établi une « question sérieuse à juger », je choisis d'appliquer le critère de la common law comme l'a énoncé la Cour suprême dans *Ciba-Geigy*.

[22] Dans la décision *Ciba-Geigy*, précitée, la Cour suprême a établi qu'une allégation de commercialisation trompeuse comporte trois éléments essentiels :

1. l'existence d'un achalandage;
2. le fait que le public a été induit en erreur par une fausse déclaration;
3. le préjudice réel ou possible pour le demandeur.

[23] En ce qui concerne le premier élément, je crois que la demanderesse a clairement établi l'existence d'un achalandage relativement à la marque NADA. Elle a présenté des éléments de preuve importants traitant spécifiquement de la question de l'achalandage, notamment des reçus et des factures, l'utilisation et la distribution de matériel publicitaire et promotionnel, ainsi que la couverture dans les médias nationaux imprimés, télévisés et sur Internet. De tels éléments de preuve attestent l'achalandage dans le contexte national et, en particulier, en lien avec la Semaine de la mode L'Oréal.

[24] En ce qui concerne le deuxième élément, dans la décision *Ciba-Geigy*, précitée, la Cour suprême a répété qu'il n'était pas nécessaire qu'une fausse déclaration soit intentionnelle ou malveillante pour induire le public en erreur. Le juge Gonthier a d'ailleurs été très clair aux paragraphes 35 et 36 :

**Paragraphe 35** Dans *Consumers Distributing Co. c. Seiko Time Canada Ltd.*, [1984] 1 R.S.C 583, cette Cour rappelle, à la p. 601, que les exigences de l'action en passing-off ont légèrement évolué depuis une centaine d'années :

... il faut se rappeler que cette règle est fondée sur le délit civil de tromperie et, bien que depuis le milieu du dix-neuvième siècle l'intention de tromper ne soit plus nécessaire, il faut à tout le moins que la confusion dans l'esprit du public soit une conséquence probable de la vente ou de la mise en vente par le défendeur d'un produit non

fabriqué par le demandeur et que l'on fait passer pour le produit du demandeur ou l'équivalent.

**Paragraphe 36** Un fabricant doit donc éviter de créer, volontairement ou non, une confusion dans l'esprit du public par une présentation identique à celle d'un produit qui a acquis une notoriété propre en raison de sa présentation.

[Souligné dans l'original]

[25] Par conséquent, il faut déterminer si les défendeurs ont trompé le public d'une manière qui créerait sans doute de la confusion entre leurs produits et ceux de la demanderesse. Dans le cas de la marque de commerce de la défenderesse, NADA YOUSIF, je ne crois pas qu'il en soit ainsi. Bien que la Cour constate que Nada Yousif n'est pas le nom légal de la défenderesse, elle est d'avis qu'un consommateur sérieux ou un grand détaillant qui assisterait à la Semaine de la mode L'Oréal ne confondrait sans doute pas les produits de la marque NADA YOUSIF avec ceux de l'entreprise de la demanderesse. Comme le montre la preuve offerte par les défendeurs, d'autres designers à la Semaine de la mode de L'Oréal portent également le même prénom. Par conséquent, la demanderesse ne démontre pas l'existence d'une question sérieuse à trancher relativement à la marque de commerce NADA YOUSIF.

[26] Cependant, je crois que la participation des défendeurs à la Semaine de la mode L'Oréal sous la marque de commerce BY NADA sèmerait sans doute la confusion. Sans la présence du patronyme « YOUSIF » pour indiquer clairement que la marque de commerce représente le nom d'une personne, un consommateur ordinaire qui connaît la marque de commerce de la demanderesse, mais qui en aurait des souvenirs imprécis, aurait de la difficulté à distinguer les marques de commerce NADA et BY NADA de celle de la demanderesse.

[27] Par conséquent, je conclus qu'il n'y a pas de question sérieuse à trancher relativement à la marque de commerce NADA YOUSIF.

### **Préjudice irréparable**

[28] Un demandeur souhaitant obtenir une injonction interlocutoire doit démontrer qu'il subira un préjudice irréparable si l'injonction n'est pas accordée. Il n'est pas facile de prouver le préjudice irréparable, car, pour ce faire, il faut prouver que la victime du préjudice causé ne pourra plus tard être indemnisée avec des dommages-intérêts.

[29] La jurisprudence indique clairement que l'établissement d'un préjudice irréparable ne consiste pas uniquement à démontrer une perte d'achalandage. Comme l'a indiqué la Cour d'appel fédérale dans *Centre Ice Ltd. v. National Hockey League* (1994), 166 N.R. 44, à la page 47, le juge Heald a conclu que la perte d'achalandage ne démontrait pas un préjudice irréparable.

[TRADUCTION]

Cette façon d'envisager la question va à l'encontre de la jurisprudence de la Cour suivant laquelle la confusion ne donne pas, en soi, lieu à une perte d'achalandage et qu'une perte d'achalandage n'établit pas, en soi, que quelqu'un a subi un préjudice irréparable pour lequel il ne peut être indemnisé par des dommages-intérêts. La perte d'achalandage et le préjudice irréparable qui en découle ne peuvent être inférés; ils doivent être établis par des « éléments de preuve clairs »[...]. Si elle est établie au terme d'une instruction complète de l'affaire, la perte d'achalandage, de réputation et de caractère distinctif peut fort bien constituer un préjudice irréparable et conduire au prononcé d'une injonction permanente. Cependant, ainsi qu'il ressort de la jurisprudence de la Cour, faute d'éléments de preuve établissant clairement qu'un préjudice irréparable résulterait à cette étape-ci, la

Cour ne devrait pas prononcer d'injonction interlocutoire. [Non souligné dans l'original.]

La demanderesse doit produire une « preuve claire qui ne repose pas sur des conjectures » que la vente des vêtements et accessoires NADA YOUSIF des défendeurs à la Semaine de la mode L'Oréal lui causera un préjudice irréparable.

[30] En l'espèce, la demanderesse n'a pas produit la « preuve claire » requise pour satisfaire à l'exigence du critère du préjudice irréparable. Elle prétend qu'un préjudice irréparable découle naturellement de l'importance particulière que revêt une marque pour un créateur de mode. Elle soutient également qu'une fois qu'une marque a établi sa notoriété grâce à la vaste publicité et au large emploi dont elle a fait l'objet, elle acquiert une nature intime et une valeur inestimable, qui représentent le caractère, la qualité, la sensation, la personnalité et la philosophie du créateur et des vêtements qu'il crée. Même si tel est le cas, je ne suis pas convaincu que la demanderesse a établi qu'elle subira un préjudice irréparable si les défendeurs sont autorisés à participer à la Semaine de la mode L'Oréal et à utiliser la marque de commerce NADA YOUSIF.

[31] La demanderesse allègue que le fait d'autoriser les défendeurs à participer à la Semaine de la mode L'Oréal en utilisant la marque de commerce NADA YOUSIF compromettra gravement ses [TRADUCTION] « négociations commerciales délicates » avec deux grands détaillants canadiens. À l'appui de cette allégation, elle déclare simplement qu'il [TRADUCTION] « est bien connu dans l'industrie » que lorsqu'un designer perd l'intérêt d'un grand détaillant, il est pour lui très difficile, voire impossible, de susciter de nouveau l'intérêt du détaillant. Cependant, aucun élément de preuve clair n'a été fourni à l'appui de cette allégation. Par conséquent, en l'absence d'une preuve claire

établissant cette probabilité, une telle allégation ne suffit tout simplement pas à démontrer que la demanderesse subirait un préjudice irréparable si une injonction n'est pas accordée. Par conséquent, la Cour conclut que la demanderesse n'a pas établi un seuil très élevé de préjudice irréparable.

### **Prépondérance des inconvénients**

[32] En appréciant la prépondérance des inconvénients, on doit déterminer « laquelle des deux parties subira le plus grand préjudice par suite de l'octroi ou du refus d'une injonction interlocutoire en attendant une décision sur le fond » : *Manitoba (Procureur général) c. Metropolitan Stores (MTS) Ltd.* [1987], 1 RCS 110, page 129 (juge Beetz).

[33] À la lumière de ma conclusion concernant le préjudice irréparable, il est clair qu'en l'espèce la prépondérance des inconvénients favorise les défendeurs.

### **Conclusion**

[34] La demanderesse n'a pas démontré l'existence d'une question sérieuse à trancher relativement à l'utilisation par les défendeurs de la marque de commerce NADA YOUSIF. En outre, la demanderesse n'a pas établi clairement qu'elle subira un préjudice irréparable si les défendeurs sont autorisés à participer à la Semaine de la mode L'Oréal et à utiliser la marque de commerce NADA YOUSIF. Pour ce motif, la requête en injonction interlocutoire de la demanderesse doit être rejetée.

### **Dépens**

[35] Les parties sont invitées à présenter des observations sur les dépens. Selon le Tarif B des *Règles des cours fédérales*, 1998, les honoraires d'avocat pour la préparation de cette requête contestée et leur comparution devant la Cour s'établiraient à 1 620 \$. J'ai tout d'abord été tenté d'ordonner à chacune des parties d'assumer ses propres frais. Cependant, après réflexion et reconnaissant que les défendeurs ont fait des efforts pour que ce différend soit résolu de manière raisonnable et qu'ils ont accepté de n'utiliser que la marque de commerce NADA YOUSIF, il convient à mon avis de leur octroyer leurs frais juridiques, mais à une échelle réduite, soit 1 000 \$ plus les débours.

**ORDONNANCE**

**LA COUR ORDONNE CE QUI SUIIT :**

Cette requête en injonction interlocutoire empêchant les défendeurs d'utiliser leur marque de commerce NADA YOUSIF lors de la Semaine de la mode L'Oréal à Toronto la semaine prochaine est rejetée, avec dépens en faveur des défendeurs établis à 1000 \$, plus les débours.

« Michael A. Kelen. »

---

Juge

**COUR FÉDÉRALE**

**AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER**

**DOSSIER :** T-1667-07  
**INTITULÉ :** NADA FASHION DESIGNS INC. c.  
DESIGNS BY NADA ET AL.

**LIEU DE L'AUDIENCE :** Toronto (Ontario)

**DATE DE L'AUDIENCE :** Le 15 octobre 2007

**MOTIFS DE L'ORDONNANCE  
ET ORDONNANCE :** Le juge Kelen

**DATE :** Le 19 octobre 2007

**COMPARUTIONS :**

Sam El-Khazen POUR LA DEMANDERESSE

Elisabeth Patrick POUR LES DÉFENDEURS

**AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER :**

Piasetzki & Nenniger, LLP POUR LA DEMANDERESSE  
Toronto (Ontario)

Weirfoulds, LLP POUR LES DÉFENDEURS  
Toronto (Ontario)