

Cour fédérale



Federal Court

**Date : 20210604**

**Dossier : T-1015-20**

**Référence : 2021 CF 550**

[TRADUCTION FRANÇAISE]

**Ottawa (Ontario), le 4 juin 2021**

**En présence de madame la juge Fuhrer**

**ENTRE :**

**SEA TOW SERVICES INTERNATIONAL,  
INC.**

**demanderesse**

**et**

**TRADEMARK FACTORY  
INTERNATIONAL INC.**

**défenderesse**

**JUGEMENT ET MOTIFS**

I. Aperçu

[1] Sea Tow Services International, Inc. est propriétaire au Canada des marques de commerce déposées SEA TOW & Design, illustrée ci-dessous, et SEA TOW.



[2] À l'issue d'une procédure sommaire d'annulation de l'enregistrement pour non-usage, Sea Tow fait appel de la décision du 25 mai 2020 du registraire des marques de commerce (2020 COMC 48) de modifier ses enregistrements pour SEA TOW, afin de supprimer certains services. Trademark Factory International Inc. ne prend pas position quant à l'appel.

[3] Sur la base de ses nouveaux éléments de preuve pertinents, je suis d'accord avec Sea Tow que le registraire des marques de commerce a mal compris, et a donc incorrectement supprimé, certains des services liés aux enregistrements. Par conséquent, j'accueillerai l'appel pour les motifs et selon les conditions énoncés ci-dessous.

## II. Le contexte

[4] Les deux enregistrements SEA TOW sont basés uniquement sur l'utilisation et l'enregistrement des marques de commerce aux États-Unis d'Amérique pour des services pratiquement identiques, comme ci-dessous, les services soulignés représentant les différences :

SEA TOW & Design, enregistrement n° LMC870561 daté du 3 février 2014

[TRADUCTION]

(1) Services d'association, nommément promotion des intérêts de plaisanciers; services aux membres, nommément offre de rabais aux membres sur les services de tiers ainsi qu'organisation de l'offre aux membres, par un réseau de franchisés et ses partenaires autorisés, d'un accès aux services à prix réduit et prépayés suivants : services d'assurance, services de voyages, nommément services de location de voitures et de réservation de chambres d'hôtel à prix réduit, services financiers, nommément services

de financement par emprunt ainsi que de prêt commercial et de prêt à la consommation, services de marina, services de réhabilitation de terrains, nommément confinement et nettoyage d'hydrocarbures déversés, nommément d'huile à moteur, de carburant diesel et d'autres liquides de moteur déversés sur l'eau ou le sol, services éducatifs, nommément services éducatifs en matière de sécurité nautique, services de relèvement hydrographique dans les marinas, services d'information en ligne, nommément information sur la sécurité nautique, publications, nommément magazines portant sur des questions d'intérêt et des nouvelles concernant la communauté de plaisanciers, services de communication, nommément enregistrement de numéros d'identité dans le service mobile maritime pour radios ASN ou VHF ainsi que produits liés à la navigation et aux bateaux.

(2) Services d'entrepreneur-électricien spécialisé dans les appareils marins ainsi que réparation et installation d'appareils marins électriques.

(3) Services de cartographie marine et de consultation en la matière.

(4) Plongée et sauvetage sous-marin; sauvetage maritime; sauvetage de navires; services de marina, nommément quais flottants; livraison de carburant et d'autres fournitures par bateau.

SEA TOW & Design, enregistrement n° LMC870562 daté du 3 février 2014

[TRADUCTION]

(1) Services d'association, nommément promotion des intérêts de plaisanciers; services aux membres, nommément offre de rabais aux membres sur les services de tiers ainsi qu'organisation de l'offre aux membres, par un réseau de franchisés et ses partenaires autorisés, d'un accès aux services à prix réduit et prépayés suivants : services d'assurance, services de voyages, nommément services de location de voitures et de réservation de chambres d'hôtel à prix réduit, services financiers, nommément services de financement par emprunt ainsi que de prêt commercial et de prêt à la consommation, services de marina, services de réhabilitation de terrains, nommément confinement et nettoyage d'hydrocarbures déversés, nommément d'huile à moteur, de carburant diesel et d'autres liquides de moteur déversés sur l'eau ou le sol, services éducatifs, nommément services éducatifs en matière de sécurité nautique, services de relèvement hydrographique dans les marinas, services d'information en ligne, nommément information sur la sécurité nautique, publications, nommément magazines portant sur des questions d'intérêt et des nouvelles concernant la communauté de plaisanciers, services de communication, nommément enregistrement de numéros d'identité dans le service mobile maritime pour radios ASN ou VHF ainsi que produits liés à la navigation et aux bateaux.

(2) Services d'intervention pour les risques liés à la navigation, au pétrole et à l'environnement, nommément confinement et nettoyage de substances, ainsi qu'offre de matériel pour les services susmentionnés; plongée et sauvetage sous-marin; sauvetage maritime; sauvetage de navires; services de marina, nommément quai flottant; livraison de carburant et d'autres fournitures par bateau; services de cartographie marine et consultation connexe.

[5] Trademark Factory a cherché à faire annuler les enregistrements au titre de l'article 45 de la *Loi sur les marques de commerce*, LRC 1985, c T-13. Voir l'annexe A ci-dessous pour les dispositions applicables de la *Loi sur les marques de commerce*.

[6] Le registraire des marques de commerce a émis les avis relatifs à l'article 45 le 13 février 2017. En réponse, Sea Tow a déposé l'affidavit de son premier dirigeant, le capitaine Joseph Frohnhoefer III, daté du 12 septembre 2017, afin de démontrer que l'entreprise a utilisé les marques de commerce au Canada, en association avec les services énumérés dans les enregistrements au cours de la période pertinente de trois ans, soit du 13 février 2014 au 13 février 2017. Les deux parties ont déposé des observations écrites, mais seule Sea Tow a assisté à l'audition orale devant un commissaire de la Commission des oppositions des marques de commerce [la COMC], le délégué du registraire.

[7] Voici un résumé de la preuve par affidavit fournie par le capitaine Frohnhoefer en 2017 :

- Sea Tow fournit une variété de services liés à l'assistance aux plaisanciers, à la sécurité et à la formation. Ses services d'assistance aux plaisanciers sur l'eau offerts aux membres comprennent le remorquage, les largages de carburant, les démarrages d'urgence, le dégagement et la libération des bateaux couverts échoués, ainsi que l'accès à des experts et l'aide à la navigation.
- À la fin de la période pertinente, Sea Tow comptait plus de 200 membres ayant une adresse au Canada.
- Les adhésions sont soumises à une convention d'affiliation à SEA TOW; tous les membres reçoivent une carte de membre sur laquelle figurent les marques ainsi que les coordonnées pour obtenir de l'aide.
- Sea Tow a envoyé des rappels de renouvellement d'adhésion aux membres au cours de la période pertinente, y compris aux membres situés au Canada. Ces rappels comprenaient un aperçu des avantages de l'adhésion.

- Sea Tow exploite un site Web (www.seatow.com) et une application mobile téléchargeable, au moyen desquels elle décrit et annonce ses services ainsi que les avantages offerts aux membres. Les marques de commerce SEA TOW sont affichées sur le site Web et l'application SEA TOW.
- L'application SEA TOW fournit des prévisions météorologiques, des prévisions de marées, des fonctions de boussole et de compteur de vitesse, la localisation en longitude et en latitude, et [TRADUCTION] « une assistance sur l'eau en un seul clic directement à partir du centre de répartition Sea Tow ouvert 24 heures sur 24, » ainsi que l'accès à des renseignements sur l'adhésion et la possibilité de la renouveler. L'application SEA TOW comprend également des renseignements sur la météo et la localisation au Canada.
- Les membres de SEA TOW sont admissibles à des rabais et à des offres spéciales de tiers, comme des rabais pour la location de voitures auprès de Budget.
- Au cours de la période pertinente, Sea Tow a annoncé ses services, y compris les webinaires sur la navigation de plaisance et d'autres programmes éducatifs, à ses membres, y compris ceux du Canada, au moyen de courriels et de bulletins électroniques.

### III. La décision contestée

[8] Le commissaire a fait référence à la définition suivante du terme « emploi » au paragraphe 4(2) de la *Loi sur les marques de commerce* : « Une marque de commerce est réputée employée en liaison avec des services si elle est employée ou montrée dans l'exécution ou l'annonce de ces services. » Soulignant le niveau peu élevé de preuve requis pour établir l'emploi dans le cadre des procédures au titre de l'article 45 et qu'il n'était pas nécessaire de produire une surabondance d'éléments de preuve, le commissaire a insisté sur le fait que, néanmoins, il fallait présenter des faits suffisants pour permettre au registraire de conclure que la marque de commerce avait été employée en liaison avec chacun des services spécifiés dans l'enregistrement pendant de la période pertinente : 2020 COMC 48, au para 6. Le commissaire a formulé la question principale à examiner en l'espèce, à savoir « si, à tout le moins, les services annoncés en liaison avec les Marques ont été offerts et disponibles pour être exécutés *au*

*Canada* » [souligné dans l'original] : 2020 COMC 48, au para 7, citant *Wenward (Canada) Ltd v Dynaturf Co* (1976), 28 CPR (2d) 20 (COMC).

[9] Sur la base des principes et de la preuve par affidavit susmentionnés, le commissaire a conclu que les marques de Sea Tow avaient été utilisées au Canada au cours de la période pertinente, mais seulement pour certains des services, ce qui a donné lieu à l'énoncé des services modifié suivant pour chacun des enregistrements :

SEA TOW & Design, enregistrement n° LMC870561 daté du 3 février 2014

(1) Services d'association, notamment promotion des intérêts de plaisanciers; services éducatifs, notamment services éducatifs en matière de sécurité nautique, services d'information en ligne, notamment information sur la sécurité nautique, publications, notamment magazines portant sur des questions d'intérêt et des nouvelles concernant la communauté de plaisanciers.

(3) Services de cartographie marine et de consultation en la matière.

(4) Sauvetage de navires.

SEA TOW & Design, enregistrement n° LMC870562 daté du 3 février 2014

(1) Services d'association, notamment promotion des intérêts de plaisanciers; services éducatifs, notamment services éducatifs en matière de sécurité nautique, services d'information en ligne, notamment information sur la sécurité nautique, publications, notamment magazines portant sur des questions d'intérêt et des nouvelles concernant la communauté de plaisanciers.

(2) Sauvetage de navires; services de cartographie marine et de consultation en la matière.

[10] Le commissaire a constaté que l'affidavit de 2017 du capitaine Frohnhoefer était axé davantage sur l'offre ou la prestation de services aux membres canadiens, plutôt que sur la question de savoir s'ils étaient exécutés ou disponibles pour être exécutés dans les eaux canadiennes : 2020 COMC 48, aux para 13-14. En d'autres termes, la question principale pour le commissaire n'était pas tant l'affichage des marques de commerce en lien avec les services, mais plutôt de savoir si les services étaient exécutés ou disponibles pour être exécutés au Canada, par

opposition à la disponibilité pour les membres canadiens alors qu'ils se trouvaient aux États-Unis d'Amérique ou dans les eaux américaines.

[11] Étant donné que le capitaine Frohnhoefer a indiqué que le service de remorquage comprenait des situations où le bateau du membre était ou est en panne dans les eaux canadiennes, le commissaire a considéré que ce service relevait de la portée des services de « sauvetage de navires » enregistrés : 2020 COMC 48, aux para 72-73. En ce qui concerne les autres services maintenus, le commissaire était convaincu que la preuve de Sea Tow démontrait que les services étaient disponibles aux personnes au Canada (par voie électronique ou en ligne, notamment au moyen de l'application SEA TOW) en association avec les marques de commerce SEA TOW.

[12] En ce qui concerne les services supprimés, d'autre part, le commissaire était d'avis que soit il n'y avait pas de preuve démontrant l'utilisation des marques de commerce en association avec le service, soit il n'y avait pas de preuve suffisante pour conclure à l'exécution ou à la disponibilité du service au Canada. Plus précisément, le commissaire a déclaré que, « même dans le contexte de l'ensemble de la preuve, [TRADUCTION] “pour les membres canadiens” ne fournit pas une base factuelle suffisante pour conclure que ces services étaient offerts au Canada ou dans les eaux canadiennes » : 2020 COMC 48, au para 46.

#### IV. Les nouveaux éléments de preuve

[13] En appel, en vertu du paragraphe 56(1) de la *Loi sur les marques de commerce*, de la décision du registraire, la demanderesse a déposé auprès de la Cour un deuxième affidavit de

Joseph Frohnhoefer III, daté du 22 octobre 2020, comme nouvelle preuve. En bref, la preuve par affidavit de 2020 du capitaine Frohnhoefer couvre les éléments suivants :

- Sea Tow a annoncé et fourni ses services d'assistance en mer à ses membres canadiens naviguant dans les eaux canadiennes, y compris des services de remorquage, au cours de la période pertinente.
- Au cours de la période pertinente, Sea Tow a utilisé, annoncé et fait la promotion de son slogan ou sa marque de commerce « Your Road Service at Sea » en rapport avec les avantages offerts aux membres, y compris aux membres canadiens, et continue de le faire. Ces services, ainsi que les services connexes et auxiliaires, comprennent le remorquage (généralement vers la marina ou le quai du membre), la récupération des bateaux (lorsqu'un bateau ne redémarre pas ou est endommagé en eau libre; généralement pour aider lorsqu'un bateau n'a plus de carburant en eau libre), le démarrage d'urgence (généralement au quai d'un membre, y compris la fixation d'une source d'alimentation externe pour faire démarrer un moteur), le dégagement (hélices, filets, etc.), l'accès à des capitaines de navire ayant des connaissances locales et une aide à la navigation, y compris la cartographie locale.
- Les pièces comprennent un exemple de publicité tiré de l'édition de juin 2019 d'*Island Angler*, un guide de pêche de Vancouver, décrit comme une représentation de la manière dont Sea Tow faisait de la publicité pendant la période pertinente. Les marques de commerce SEA TOW y sont affichées, ainsi que le slogan « YOUR ROAD SERVICE AT SEA » et la description [TRADUCTION] « Naviguez en toute sérénité en sachant qu'il suffit d'un simple coup de fil pour obtenir de l'assistance sur l'eau » et une invitation à souscrire à un abonnement de 2 ans chez Sea Tow. Au cours de l'audience devant la Cour, la demanderesse a expliqué qu'une note légèrement marquée d'un astérisque vers le bas de l'annonce indique ce qui suit : « Disponible uniquement pour les personnes qui naviguent dans les eaux canadiennes. »
- Les pièces comprennent également des exemples de factures émises pendant et après la période pertinente à des membres ayant une adresse au Canada. Les factures portent sur des services de remorquage fournis par un fournisseur de services non titulaire de permis. Elles font état d'un remboursement versé, au membre qui a peut-être payé le fournisseur de services, ou directement au fournisseur de services, à partir d'un fonds spécifique que Sea Tow a créé à cette fin, de sorte qu'en fin de compte, le membre n'assume « aucuns frais ». Les factures portent la mention « SEA TOW RECIPROCAL TOW FUND » dans le coin supérieur gauche.

V. Les questions en litige



[14] Compte tenu de ce qui précède, et après avoir examiné les questions que Sea Tow a formulées dans son mémoire des faits et du droit et lors de l'audience devant moi, je conclus que les questions pertinentes à trancher par la Cour sont les suivantes :

- A. *Compte tenu de la nouvelle preuve déposée par Sea Tow, quelle est la norme de contrôle applicable?*
- B. *Le registraire a-t-il commis une erreur en concluant que la preuve fournie par Sea Tow ne démontrait pas l'emploi, au sens des articles 4 et 45 de la Loi sur les marques de commerce, des marques SEA TOW & Design et SEA TOW au Canada pendant la période pertinente, en association avec les services à supprimer et, par conséquent, que les enregistrements seront modifiés pour supprimer ces services?*

## VI. Analyse

### A. *La norme de contrôle applicable*

[15] Une norme de contrôle en appel s'applique lorsque, comme dans l'affaire dont je suis saisie, il existe un droit d'appel prévu par la loi : *Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l'Immigration) c Vavilov*, 2019 CSC 65 [Vavilov] aux para 36-37, citant *Housen c Nikolaisen*, 2002 CSC 33, [2002] 2 RCS 235 [Housen]. L'arrêt Vavilov n'écarte pas la jurisprudence antérieure concernant la nouvelle preuve déposée auprès de la Cour fédérale en appel d'une décision du registraire, mais oblige plutôt un ajustement : *The Clorox Company of Canada, Ltd c Chloretec SEC*, 2020 CAF 76 [Clorox] aux para 19-23. Le point de départ est l'examen de la question de savoir si de nouveaux éléments de preuve auraient influencé sensiblement la décision de la COMC : *Clorox*, précité, au para 19.

[16] Pour être considérés comme « pertinents », les nouveaux éléments de preuve doivent être suffisamment importants et avoir une valeur probante : *Clorox*, précité, au para 21, citant

respectivement *Vivat Holdings Ltd c Levi Strauss & Co*, 2005 CF 707 au para 27, et *Tradition Fine Foods Ltd c Groupe Tradition'l Inc*, 2006 CF 858 au para 58. « [U]ne preuve qui simplement complète ou répète la preuve existante ne dépassera pas le seuil requis » : *Papiers Scott Limitée c Georgia-Pacific Consumer Products LP*, 2010 CF 478 [*Papiers Scott*] aux para 48-49. Le critère n'est pas la question de savoir si la nouvelle preuve aurait fait changer d'avis le registraire, mais plutôt si elle aurait pu influencer sur la décision : *Papiers Scott*, précitée, au para 49. À cet égard, la qualité, et non la quantité, est essentielle : *Vivat Holdings Ltd c Levi Strauss & Co*, 2005 CF 707 au para 27.

[17] En vertu du paragraphe 56(5) de la *Loi sur les marques de commerce*, une conclusion quant à la pertinence permet à la Cour d'« exercer toute discrétion dont le registraire est investi ». Comme l'a fait remarquer le juge de Montigny à propos de cette disposition, il s'agit d'un appel *de novo* qui exige l'application de la norme de la décision correcte : *Clorox*, précité, au para 21, qui renvoie à l'arrêt *Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l'Immigration) c Vavilov*, 2019 CSC 65 [*Vavilov*] (et aux situations où la présomption d'application de la norme de la décision raisonnable sera réfutée, selon la synthèse faite au paragraphe 17 de cet arrêt). En d'autres termes, la Cour n'a pas à s'en remettre au processus de raisonnement du décideur; en procédant à sa propre analyse, la Cour peut décider si elle est d'accord avec les décisions du décideur ou si elle y substituera son propre point de vue : *Dunsmuir c Nouveau-Brunswick*, 2008 CSC 9 au para 50, [2008] 1 RCS 190.

[18] Si la nouvelle preuve n'est pas pertinente (ou si aucune nouvelle preuve n'est déposée), c'est à ce moment-là que *Vavilov* exige un ajustement de la norme applicable : *Clorox*, précité,

au para 22. Au lieu de la norme antérieure du caractère raisonnable, c'est la norme de contrôle en appel qui s'applique, en référence à l'arrêt *Housen*. Cela signifie que les questions de fait ou les questions mixtes de fait et de droit (lorsqu'il n'y a pas de question de droit isolable) seront examinées en fonction d'une « erreur manifeste et dominante ». Une erreur manifeste signifie une erreur évidente, tandis qu'une erreur dominante est une erreur qui affecte la conclusion du décideur; il s'agit d'une norme de contrôle qui commande une grande déférence : *Mahjoub c Canada (Citoyenneté et Immigration)*, 2017 CAF 157 aux para 61-64. Par contre, dans le cas des questions de droit, la norme applicable est celle de la décision correcte, sans aucune retenue à l'égard des conclusions du décideur sous-jacent : *Clorox*, précité, au para 23; *Miller Thomson SENCR L, srl c Hilton Worldwide Holding LLP*, 2020 CAF 134 au para 42.

[19] En somme, je dois apprécier la nature, l'importance, la valeur probante et la fiabilité de la nouvelle preuve de la demanderesse, dans le contexte du dossier, et déterminer si cette preuve ajoute [TRADUCTION] « quelque chose d'important » et, par conséquent, si elle aurait influencé sensiblement la décision de la COMC : *Seara Alimentos Ltda c Amira Enterprises Inc*, 2019 CAF 63 aux para 23-26. En d'autres termes, la preuve aurait-elle amélioré ou autrement clarifié le dossier d'une manière qui aurait pu influencer les conclusions du registraire sur une constatation de fait ou l'exercice du pouvoir discrétionnaire, si elle avait été disponible au moment de la décision? Je conclus que l'affidavit de 2020 du capitaine Frohnhoefer est quelque peu complémentaire ou répétitif de son affidavit précédent, particulièrement en ce qui concerne les services de remorquage. Je conclus néanmoins, pour les raisons expliquées ci-dessous, que, tout bien considéré, la nouvelle preuve de Sea Tow concernant d'autres services d'assistance sur l'eau est suffisamment importante et a une valeur probante telle qu'elle aurait pu influencer

sensiblement la décision de la COMC, notamment en ce qui concerne les services de [TRADUCTION] « plongée et sauvetage sous-marin » et de [TRADUCTION] « livraison de carburant et d'autres fournitures par bateau ». Ainsi, mon contrôle de la décision du registraire en l'espèce implique un examen *de novo* du dossier dont disposait la COMC.

[20] À mon avis, l'affidavit 2020 du capitaine Frohnhoefer « comble une lacune ou remédie à des déficiences identifiées par le registraire » : *Kabushiki Kaisha Mitsukan Group Honsha c Sakura-Nakaya Alimentos Ltda*, 2016 CF 20 au para 18. Le commissaire de la COMC a conclu qu'« une lecture juste » de l'affidavit de 2017 du capitaine Frohnhoefer « dans son ensemble » est que les services de Sea Tow au Canada ou « dans les eaux canadiennes » consistent essentiellement en une assistance au remorquage; si les services de Sea Tow comprennent d'autres services d'assistance dans les eaux canadiennes, alors l'affidavit aurait dû l'indiquer dans le corps du texte : 2020 COMC 48, au para 78. L'affidavit 2020 du capitaine Frohnhoefer comble cette importante lacune. Sa nouvelle preuve supplémentaire est essentielle à l'appréciation de l'exécution ou de la disponibilité des services de Sea Tow au Canada, en association avec ses marques de commerce déposées SEA TOW, et donc, en pratique, à la question de savoir si les enregistrements devraient être modifiés dans la mesure déterminée par le registraire. Je passe ensuite à l'examen des conclusions du registraire en matière d'« emploi », à la lumière de la nouvelle preuve de Sea Tow, particulièrement en ce qui concerne les services que le registraire a identifiés comme devant être supprimés.

B. *L'emploi de SEA TOW & Design et de SEA TOW au Canada durant la période pertinente*

a) Les enregistrements et services maintenus par le registraire

[21] Bien que la Cour, dans le cadre d'un appel *de novo*, puisse exercer tout pouvoir discrétionnaire conféré au registraire et que, ce faisant, elle puisse examiner si la décision du registraire de maintenir les enregistrements était correcte, Sea Tow n'a pas contesté ce résultat. En outre, je juge que le commissaire n'a pas eu tort de conclure que les services de remorquage ont été effectués dans les eaux canadiennes au cours de la période pertinente, en association avec les marques de commerce SEA TOW, comme le confirme l'affidavit 2020 du capitaine Frohnhoefer, et qu'un tel emploi favorisait le maintien des services de sauvetage de navires au sens large. Ainsi, je conclus que les services de sauvetage de navires doivent être maintenus et que le maintien en soi des enregistrements n'est pas en cause.

[22] Sea Tow n'a pas non plus contesté la conclusion du commissaire concernant l'utilisation des marques SEA TOW avec tout autre service maintenu. Je ne vois aucune raison de m'écarter de ces conclusions.

[23] Sea Tow est toutefois d'avis que les mots qualificatifs [TRADUCTION] « services aux membres, nommément » s'appliquent aux services suivants et qu'ils devraient donc être retenus à l'égard des services (1) pour les deux enregistrements : [TRADUCTION] « services éducatifs, nommément services éducatifs en matière de sécurité nautique, services d'information en ligne, nommément information sur la sécurité nautique, publications, nommément magazines portant sur des questions d'intérêt et des nouvelles concernant la communauté de plaisanciers. » Comme

je l'explique ci-dessous, je suis d'accord avec Sea Tow pour affirmer que le registraire a commis une erreur en supprimant ce libellé. En outre, après avoir examiné les deux affidavits du capitaine Frohnhoefer, je conclus que le commissaire n'a pas eu tort de conclure que les marques SEA TOW avaient été utilisées au Canada, au sens des articles 4 et 45 de la *Loi sur les marques de commerce*, en association avec les services suivants au cours de la période pertinente, et qu'ils doivent donc être conservés dans les enregistrements, avec leurs descriptions plus détaillées, le cas échéant : services d'association, services éducatifs, services d'information en ligne, publications, services de cartographie marine et de consultation en la matière, en plus du sauvetage de navires. Plus précisément, je conclus que les services éducatifs, les services d'information en ligne et les publications tombent dans la catégorie plus générale des [TRADUCTION] « services aux membres » et, par conséquent, le libellé qualificatif [TRADUCTION] « services aux membres, nommément » sera conservé.

*b) Les services supprimés qui ne sont plus en cause*

[24] Il reste à examiner les services supprimés. Lors de l'audience devant moi, Sea Tow a indiqué qu'elle ne cherchait plus à maintenir les services supprimés suivants : services financiers, nommément les services de financement par emprunt ainsi que de prêt commercial et de prêt à la consommation, les services de marina, les services de relèvement hydrographique dans les marinas, les services de communication, nommément enregistrement de numéros d'identité dans le service mobile maritime pour radios ASN ou VHF ainsi que produits liés à la navigation et aux bateaux; les services de marina, nommément quais flottants (énumérés dans les deux enregistrements); les services d'entrepreneur-électricien spécialisé dans les appareils marins ainsi

que la réparation et l'installation d'appareils marins électriques (énumérés seulement dans l'enregistrement n° LMC870561 pour SEA TOW & Design).

c) *Les autres services supprimés — généralités*

[25] Cela laisse donc à la Cour le soin de trancher, dans le cadre du présent appel *de novo*, la question de savoir s'il faut maintenir les services supprimés suivants dans les enregistrements :

Les deux enregistrements :

[TRADUCTION]

services aux membres, notamment offre de rabais aux membres sur les services de tiers ainsi qu'organisation de l'offre aux membres, par un réseau de franchisés et ses partenaires autorisés, d'un accès aux services à prix réduit et prépayés suivants : services d'assurance, services de voyages, notamment services de location de voitures et de réservation de chambres d'hôtel à prix réduit, services de réhabilitation de terrains, notamment confinement et nettoyage d'hydrocarbures déversés, notamment d'huile à moteur, de carburant diesel et d'autres liquides de moteur déversés sur l'eau ou le sol,

plongée et sauvetage sous-marin; sauvetage maritime; livraison de carburant et d'autres fournitures par bateau

- et -

Enregistrement n° LMC870562 pour SEA TOW :

[TRADUCTION]

services d'intervention pour les risques liés à la navigation, au pétrole et à l'environnement, notamment confinement et nettoyage de substances, ainsi qu'offre de matériel pour les services susmentionnés

(i) [TRADUCTION] « services aux membres, notamment [...] »

[26] Dans le cadre de ma décision, je dois également examiner la question de savoir si le libellé [TRADUCTION] « services aux membres, notamment [...] » s'applique à tous les services

(1) qui suivent ce libellé ou seulement à [TRADUCTION] « offre de rabais aux membres sur les

services de tiers ainsi qu'organisation de l'offre aux membres, par un réseau de franchisés et ses partenaires autorisés, d'un accès aux services à prix réduit et prépayés suivants : services d'assurance » comme l'a conclu le commissaire. Traitant d'abord de cette question, et comme il a été mentionné ci-dessus, je suis d'accord avec la position de Sea Tow selon laquelle le libellé [TRADUCTION] « services aux membres, nommément... » s'applique à tous les services (1) qui suivent ce libellé, pour plusieurs raisons. L'examen de la question de savoir si la preuve appuie effectivement la conclusion selon laquelle les marques SEA TOW ont été utilisées au Canada au cours de la période pertinente pour les services supprimés applicables suivra sous des rubriques distinctes.

[27] Premièrement, je constate que, dans les services (1), un point-virgule sépare [TRADUCTION] « services d'association » et [TRADUCTION] « services aux membres » et que c'est la seule utilisation de cette forme de ponctuation dans la description de tous les services (1) dans les deux enregistrements. De plus, [dans l'anglais,] une virgule suit la première occurrence de « *namely* », c'est-à-dire « *membership services, namely, providing discounts to members for the services of others, and arranging for network of franchisees and authorized partners to provide member access to discounted and pre-paid insurance services* », mais pas les autres occurrences de « *namely* » dans la description des services (1), c'est-à-dire, « *travel services, namely rental car and hotel discount services* ».

[28] Deuxièmement, comme l'a souligné le commissaire, l'affidavit 2017 du capitaine Frohnhoefer indique que les membres actifs de SEA TOW étaient et sont admissibles à des rabais et à des offres spéciales à divers endroits, y compris des hôtels. En outre, l'exemple de



courriel publicitaire destiné aux membres, y compris les membres canadiens, joint en tant que pièce à l'affidavit de 2017, comprend des services de location de voitures à prix réduit. Ainsi, une lecture juste des [TRADUCTION] « services de voyages, notamment services de location de voitures et de réservation de chambres d'hôtel à prix réduit » est que ces services relèvent des services aux membres.

[29] Troisièmement, la lettre de rappel de renouvellement de l'adhésion à SEA TOW jointe comme pièce à l'affidavit 2017 du capitaine Frohnhoefer indique que les membres bénéficient de rabais de fidélité [TRADUCTION] « exclusifs » auprès de programmes affiliés, y compris un programme d'assurance maritime à rabais.

[30] Quatrièmement, l'affidavit de 2017 du capitaine Frohnhoefer indique que Sea Tow a proposé de fournir aux membres canadiens des services de [TRADUCTION] « nettoyage des déversements et de l'environnement » (c'est-à-dire des [TRADUCTION] « services de réhabilitation de terrains, notamment confinement et nettoyage d'hydrocarbures déversés, notamment d'huile à moteur, de carburant diesel et d'autres liquides de moteur déversés sur l'eau ou le sol »). Des impressions du site Web SEA TOW sont jointes à l'affidavit, y compris pour les services de [TRADUCTION] « nettoyage des déversements et de l'environnement ». (Je conviens que ces services spécifiques devraient être interprétés comme faisant partie de la catégorie plus générale des [TRADUCTION] « services aux membres » néanmoins, comme il est indiqué ci-dessous, je ne suis pas persuadée que les marques de commerce SEA TOW ont été utilisées au Canada, en association avec ces services spécifiques.)

[31] Cinquièmement, bien que Sea Tow semble fournir, et a fourni au cours de la période pertinente, les autres services (1), c'est-à-dire les services éducatifs, les services d'information en ligne et les publications, tant aux membres qu'aux non-membres, rien n'empêche Sea Tow d'inclure ces services uniquement dans les [TRADUCTION] « services aux membres ».

[32] Je ne suis toutefois pas d'accord avec l'argument de Sea Tow selon lequel le commissaire aurait dû tenir compte des services connexes et auxiliaires à l'appui du maintien des [TRADUCTION] « principaux » services aux membres de façon plus générale ou en soi. Selon Sea Tow, le commissaire a mal analysé les services plus spécifiques pour les membres et les a décontextualisés en les considérant comme des services autonomes, plutôt que comme des services aux membres (à l'exception de [TRADUCTION] « offre de rabais aux membres sur les services de tiers ainsi qu'organisation de l'offre aux membres, par un réseau de franchisés et ses partenaires autorisés, d'un accès aux services à prix réduit et prépayés suivants : services d'assurance » que le commissaire a interprétés comme les services aux membres). Sea Tow fait en outre valoir qu'une telle décontextualisation explique pourquoi le commissaire n'a pas pris en compte les services connexes et auxiliaires tels que les services de remorquage. Sea Tow s'appuie sur l'arrêt récent de la Cour d'appel fédérale dans l'affaire *Miller Thomson SENCRL, srl c Hilton Worldwide Holding LLP*, 2020 CAF 134 [*Miller Thomson*], à l'appui de son argument selon lequel les services de remorquage auxiliaires ou accessoires appuient le maintien des services aux membres en soi dans les enregistrements SEA TOW.

[33] Je conviens que, dans des circonstances adéquates, l'utilisation d'une marque de commerce enregistrée en association avec des services auxiliaires ou accessoires pourrait

permettre de conclure que la marque de commerce est utilisée en lien avec les services (ou les produits) énumérés dans l'enregistrement. Comme l'a fait remarquer la juge Mactavish dans l'arrêt *Miller Thomson*, notre Cour, dans la décision *Orient-Express*, a conclu que la réservation de places dans un train et l'achat de billets par l'intermédiaire d'agents de voyage situés au Canada relevait de services de transport de passagers par train au Canada, dans le contexte des services décrits comme des [TRADUCTION] « services de voyage, notamment des services de transport de passagers par train » : *Miller Thomson*, précité, aux para 108 (citant *Société nationale des chemins de fer français c Venice Simplon-Orient-Express Inc*, 2000 CanLII 16547 (CF), [2000] ACF n° 1897 [*Orient-Express*] aux para 8 -10) et 114. En d'autres termes, les services auxiliaires ou accessoires ont favorisé le maintien des services spécifiquement décrits après les services généraux ou les principaux [TRADUCTION] « services de voyage ». En ce sens, je conclus que la description des services à laquelle la Cour a été confrontée dans l'affaire *Orient-Express* ([TRADUCTION] « services de voyage, notamment [...] ») est analogue à la description des services à laquelle la Cour fait face dans l'affaire dont je suis saisie ([TRADUCTION] « services aux membres, notamment [...] »). Je conclus toutefois que l'arrêt *Miller Thomson*, en lui-même, peut être distingué de la présente affaire, dans la mesure où cela concerne les services aux membres liés à la marque SEA TOW, en soi, parce que l'enregistrement de WALDORF-ASTORIA ne couvrait que les [TRADUCTION] « services hôteliers ». En d'autres termes, les services hôteliers étaient les services spécifiques examinés, et les services auxiliaires ou accessoires, tels que les services de réservation ou d'enregistrement, seraient généralement considérés comme relevant de leur portée.

[34] Par contre, pour conclure, comme Sea Tow le fait valoir, que la prestation de services auxiliaires ou accessoires, tels que les services de remorquage ou, plus généralement, les services d'assistance sur l'eau, justifie le maintien des services aux membres dans les enregistrements SEA TOW, je devrais conclure, ce que je ne peux pas faire, que les [TRADUCTION] « services aux membres », en soi, sont des services autonomes ou spécifiques. Ils ne sont pas décrits comme tels dans les enregistrements, mais sont plutôt limités par les services plus spécifiques et restrictifs qui suivent.

[35] Il n'y a pas non plus eu de preuve, que ce soit devant le registraire ou devant la Cour, que les [TRADUCTION] « services aux membres » sont, en soi, suffisamment spécifiques et qu'ils auraient donc constitué une description acceptable au titre de l'alinéa 30a) de la *Loi sur les marques de commerce*, dans sa version d'avant le 17 juin 2019, date à laquelle des modifications importantes à cette loi sont entrées en vigueur. Cela dit, l'exigence de spécificité a été maintenue dans l'article 29 du nouveau *Règlement sur les marques de commerce*, DORS/2018-227, qui stipule : « L'état des produits ou services visé à l'alinéa 30(2)a) de la Loi doit décrire chacun de ces produits ou services de façon à ce que soit identifié un produit ou service spécifique. »

[36] Je conclus que l'exigence de spécificité, et la spécificité qui est en fait déterminée dans les énoncés de services examinés dans l'affaire dont je suis saisie, serait compromise si l'on permettait à Sea Tow de se prévaloir de l'utilisation de ses marques de commerce en association avec des services d'assistance auxiliaires ou accessoires sur l'eau, tels que les services de remorquage, pour maintenir l'enregistrement en ce qui concerne la description générale des [TRADUCTION] « services aux membres » qui, seule (c'est-à-dire sans référence aux services plus

spécifiques), pourrait ne pas être conforme à l'ancien alinéa 30a) de la *Loi sur les marques de commerce* ou au nouvel article 29 du *Règlement sur les marques de commerce*. C'est particulièrement le cas lorsque aucun des services d'assistance sur l'eau décrits par le capitaine Frohnhoefer dans ses affidavits ne semble être auxiliaire ou accessoire à l'un des services spécifiques qui suivent les mots [TRADUCTION] « services, aux membres, nommément » dans la description des services (1). La question en jeu dans la présente procédure au titre de l'article 45 est l'utilisation des marques de commerce en association avec les services plus spécifiques.

[37] En l'absence d'autres modifications législatives ou réglementaires visant à supprimer complètement cette exigence, le besoin de spécificité dans l'énoncé des produits ou services reste applicable pendant toute la durée de validité d'un enregistrement de marque de commerce. Ceci est confirmé par l'ancien ainsi que par l'actuel paragraphe 41(2) de la *Loi sur les marques de commerce*, ce dernier stipulant qu'une demande d'étendre l'état déclaratif des produits ou services à l'égard desquels une marque de commerce est déposée a l'effet d'une demande d'enregistrement d'une marque de commerce à l'égard des produits ou services spécifiés dans la requête de modification. En d'autres termes, la demande d'étendre l'état déclaratif doit être conforme à l'ancien alinéa 30a) de la *Loi sur les marques de commerce* ou au nouvel article 29 du *Règlement sur les marques de commerce*.

[38] Je reconnais qu'il peut y avoir des circonstances dans lesquelles des services auxiliaires ou accessoires pourraient justifier le maintien d'une description des services (ou des produits) qui précède « nommément », mais je conclus que ce n'est pas le cas en l'espèce. Les services aux membres en soi ne sont tout simplement pas décrits comme des services autonomes ou

spécifiques dans les enregistrements SEA TOW, et Sea Tow n'a pas démontré qu'ils pourraient l'être. En outre, l'éventail des services aux membres susceptibles d'être offerts pourrait être très varié, d'où la nécessité d'une spécificité. Cette situation contraste avec la conclusion du commissaire concernant le sauvetage de navires, qui est un service primaire et autonome ou spécifique dans les enregistrements SEA TOW. Le commissaire a conclu que le maintien du service de sauvetage de navires était justifié par la fourniture par Sea Tow des services de remorquage (implicitement accessoires ou incidents) qui relevaient de sa portée. Par conséquent, je ne suis pas d'accord avec Sea Tow pour affirmer que le commissaire a mal interprété le critère à utiliser au titre du paragraphe 4(2) ou n'a pas reconnu que les services auxiliaires ou accessoires pouvaient être pris en compte dans l'interprétation des services principaux dans les circonstances adéquates. Bien que le commissaire n'ait pas mentionné spécifiquement les mots « auxiliaires » et « accessoires », je conclus que cela n'est pas fatal. En outre, selon une lecture globale de la décision de la COMC, je conclus qu'ils sont implicites, comme il a été mentionné ci-dessus.

- (ii) [TRADUCTION] « [...] offre de rabais aux membres sur les services de tiers ainsi qu'organisation de l'offre aux membres, par un réseau de franchisés et ses partenaires autorisés, d'un accès aux services à prix réduit et prépayés suivants : services d'assurance, services de voyages, nommément services de location de voitures et de réservation de chambres d'hôtel à prix réduit »

[39] L'affidavit de 2017 du capitaine Frohnhoefer indique que, pendant la période pertinente, les membres de SEA TOW étaient, et sont, admissibles à des rabais et à des offres spéciales sur des sites de tiers, comme des marinas, des quais de ravitaillement en carburant, des hôtels, etc., lorsqu'ils présentaient et présentent leur carte de membre. De plus, des rabais et des offres

spéciales ont été annoncés aux membres de SEA TOW pendant la période pertinente sur le site Web SEA TOW et dans les courriels envoyés aux membres, y compris les membres canadiens. L'affidavit lui-même contient une capture d'écran avec le titre « National Deals » (offres à l'échelle nationale), en rapport avec un rabais sur les locations de voitures de Budget pour les membres de SEA TOW, y compris les membres canadiens. Le commissaire était d'avis que, nonobstant le fait que la nécessité de [TRADUCTION] « présenter sa carte » ne signifiait peut-être pas en personne, l'exemple de Budget « ne précise pas si cela comprend des locations à rabais disponibles au Canada. » Ainsi, le commissaire a conclu que Sea Tow « demande essentiellement au registraire de faire des hypothèses et de spéculer sur la nature des avantages qu'une personne peut avoir au Canada pendant la période pertinente ».

[40] L'affidavit 2020 du capitaine Frohnhoefer n'aborde pas cette lacune en matière de preuve constatée par le commissaire. Cela dit, bien que l'affidavit de 2017 du Capitaine Frohnhoefer aurait pu être plus clair quant à la question de savoir si la présentation de la carte de membre devait être faite en personne ou pouvait être faite en ligne, je note que toute ambiguïté ou tout doute concernant la preuve produite en réponse à un avis au titre de l'article 45 doit être résolu en faveur du propriétaire de la marque de commerce enregistrée : *Fairweather Ltd c Canada (Registraire des marques de commerce)*, 2006 CF 1248 au para 41 (conf pour des motifs différents : 2007 CAF 376); *Trademark Tools Inc c Miller Thomson LLP*, 2016 CF 971 au para 11 (conf pour des motifs différents : 2007 CAF 98); *Mcdowell c Laverana GmbH & Co KG*, 2016 CF 1276 au para 23. Cela est d'autant plus vrai compte tenu de la nature sommaire de la procédure et du niveau peu élevé de preuve établissant l'emploi de la marque de commerce contestée qu'il faut démontrer.

[41] Je note également que la pièce dont a été extraite la capture d'écran de Budget dans l'affidavit fait la promotion du club d'épargne SEA TOW et indique : [TRADUCTION] « Des magasins d'appâts locaux et des articles de pêche aux services de location de voitures dans le monde entier, **Sea Tow peut vous aider à économiser** [...] » [Caractères gras ajoutés.] Une autre pièce, à savoir une publicité par courriel pour les vacances de décembre, destinée aux membres de SEA TOW et affichant les marques de commerce SEA TOW, comprend des [TRADUCTION] « **économies** » [caractères gras ajoutés] pour les membres de SEA TOW, liées à un abonnement mensuel en ligne à Ship Shape TV [TRADUCTION] « partout dans le monde, sur n'importe quel appareil et en tout temps [...] » En outre, un échantillon de lettre de renouvellement de l'adhésion, caviardé, joint en tant que pièce à l'affidavit de 2017 du capitaine Frohnhoefer, et adressé à quelqu'un de Mt Hope, en Ontario, décrit des [TRADUCTION] « **rabais de fidélité exclusifs** » [caractères gras ajoutés] pour les membres de Sea Tow, y compris Sea Insure, un programme d'assurance maritime à prix réduit, conçu spécifiquement pour Sea Tow.

[42] Sur la base des pièces décrites ci-dessus, je suis prête à inférer que, pendant la période pertinente, les membres canadiens de SEA TOW pouvaient profiter des rabais et des offres spéciales au Canada, annoncés et offerts par Sea Tow. À mon avis, le commissaire s'est plutôt concentré, à tort, sur la fourniture des services sous-jacents (à prix réduit), comme la location de voitures, plutôt que sur la fourniture de rabais, comme pour les voitures de location et les hôtels. Ces services seront donc maintenus et seront décrits ainsi : « services aux membres, nommément, offre de rabais aux membres sur les services de tiers ainsi qu'organisation de l'offre aux membres, par un réseau de franchisés et ses partenaires autorisés, d'un accès aux services à prix réduit et prépayés suivants : services d'assurance, services de voyages,



notamment services de location de voitures et de réservation de chambres d'hôtel à prix réduit ».

- (iii) [TRADUCTION] « [...] services de réhabilitation de terrains, notamment confinement et nettoyage d'hydrocarbures déversés, notamment d'huile à moteur, de carburant diesel et d'autres liquides de moteur déversés sur l'eau ou le sol; services d'intervention pour les risques liés à la navigation, au pétrole et à l'environnement, notamment confinement et nettoyage de substances, ainsi qu'offre de matériel pour les services susmentionnés »

[43] L'affidavit de 2017 du capitaine Frohnhoefer fait référence au [TRADUCTION] « nettoyage des déversements et de l'environnement », en référence apparente aux descriptions quelque peu différentes impliquant des [TRADUCTION] « services de réhabilitation de terrains » d'une part (en ce qui concerne SEA TOW & Design) et des [TRADUCTION] « services d'intervention pour les risques liés à la navigation, au pétrole et à l'environnement » d'autre part (en ce qui concerne la marque verbale SEA TOW). Je conclus que la pièce jointe à l'affidavit concernant ces services ne démontre pas que les membres canadiens pouvaient bénéficier de ces services, ou qu'ils étaient disponibles au Canada ou dans les eaux canadiennes. Les références aux contrats d'intervention [TRADUCTION] « à l'échelle nationale » et à la conformité aux besoins déterminés par [TRADUCTION] « l'État » suggèrent la prestation de services de « nettoyage des déversements » aux États-Unis d'Amérique. À mon avis, le commissaire n'a pas eu tort de conclure que Sea Tow n'avait pas démontré l'utilisation de ses marques de commerce SEA TOW au Canada dans le cadre de ces services, et l'affidavit 2020 du capitaine Frohnhoefer n'a pas abordé cette conclusion. Je conclus donc que ces services seront radiés des enregistrements de Sea Tow.

- (iv) [TRADUCTION] « plongée et sauvetage sous-marin; sauvetage maritime; livraison de carburant et d'autres fournitures par bateau »

[44] Je constate que l'affidavit de 2020 du capitaine Frohnhoefer traite de la disponibilité des services de [TRADUCTION] « plongée et sauvetage sous-marin » et de [TRADUCTION] « livraison de carburant et d'autres fournitures par bateau » dans les eaux canadiennes, en réponse à la conclusion du commissaire selon laquelle son affidavit de 2017 ne comportait pas de déclaration claire à cet effet. Dans son affidavit de 2020, le capitaine Frohnhoefer déclare que Sea Tow a constamment et continuellement fait de la publicité pour des services d'assistance sur l'eau et les a fournis à ses membres canadiens naviguant dans les eaux canadiennes, et que ces services comprennent le [TRADUCTION] « largage de carburant (généralement pour aider lorsqu'un bateau n'a plus de carburant en eau libre) » et le [TRADUCTION] « dégagement (hélices, filets, etc.) ». À mon avis, le dégagement relève de la plongée et du sauvetage sous-marin, tandis que la livraison de carburant et d'autres fournitures par bateau englobe le largage de carburant. Je conclus donc que les services de [TRADUCTION] « plongée et sauvetage sous-marin » et de [TRADUCTION] « livraison de carburant et d'autres fournitures par bateau » seront maintenus dans les enregistrements.

[45] Cependant, aucun des deux affidavits n'indique clairement ce qu'impliquent les services de [TRADUCTION] « sauvetage sous-marin » ni que les marques de commerce SEA TOW ont été utilisées au Canada ou dans les eaux canadiennes en association avec de tels services au cours de la période pertinente, ni que les Canadiens pourraient obtenir les avantages liés à ces services au Canada. Je conclus donc que ces services seront radiés des enregistrements SEA TOW.

## VII. Conclusion

[46] Pour les raisons susmentionnées, je conclus que les enregistrements LMC870561 et LMC870562 de SEA TOW & Design et de SEA TOW respectivement seront maintenus. Ils seront toutefois modifiés afin de supprimer les services suivants des énoncés de services :

SEA TOW & Design, enregistrement n° LMC870561

[TRADUCTION]

(1) [...] services financiers, notamment services de financement par emprunt ainsi que de prêt commercial et de prêt à la consommation, services de marina, services de réhabilitation de terrains, notamment confinement et nettoyage d'hydrocarbures déversés, notamment d'huile à moteur, de carburant diesel et d'autres liquides de moteur déversés sur l'eau ou le sol, [...] les services de relèvement hydrographique dans les marinas, les services de communication, notamment enregistrement de numéros d'identité dans le service mobile maritime pour radios ASN ou VHF ainsi que produits liés à la navigation et aux bateaux.

(2) Services d'entrepreneur-électricien spécialisé dans les appareils marins ainsi que réparation et installation d'appareils marins électriques.

(3) [...]

(4) [...]; sauvetage maritime; [...]; services de marina, notamment quais flottants; [...]

SEA TOW & Design, enregistrement n° LMC870562

[TRADUCTION]

(1) [...], services financiers, notamment services de financement par emprunt ainsi que de prêt commercial et de prêt à la consommation, services de marina, services de réhabilitation de terrains, notamment confinement et nettoyage d'hydrocarbures déversés, notamment d'huile à moteur, de carburant diesel et d'autres liquides de moteur déversés sur l'eau ou le sol, [...] les services de relèvement hydrographique dans les marinas, les services de communication, notamment enregistrement de numéros d'identité dans le service mobile maritime pour radios ASN ou VHF ainsi que produits liés à la navigation et aux bateaux.

(2) services d'intervention pour les risques liés à la navigation, au pétrole et à l'environnement, notamment confinement et nettoyage de substances, ainsi qu'offre de matériel pour les services susmentionnés; [...]; sauvetage maritime; [...]; services de marina, notamment quais flottants; [...]

[47] Les enregistrements modifiés seront donc libellés ainsi :

SEA TOW & Design, enregistrement n° LMC870561

(1) Services d'association, notamment promotion des intérêts de plaisanciers; services aux membres, notamment offre de rabais aux membres sur les services de tiers ainsi qu'organisation de l'offre aux membres, par un réseau de franchisés et ses partenaires autorisés, d'un accès aux services à prix réduit et prépayés suivants : services d'assurance, services de voyages, notamment services de location de voitures et de réservation de chambres d'hôtel à prix réduit, services éducatifs, notamment services éducatifs en matière de sécurité nautique, services d'information en ligne, notamment information sur la sécurité nautique, publications, notamment magazines portant sur des questions d'intérêt et des nouvelles concernant la communauté de plaisanciers.

(2) [...]

(3) Services de cartographie marine et de consultation en la matière.

(4) Plongée et sauvetage sous-marin; sauvetage maritime; livraison de carburant et d'autres fournitures par bateau.

SEA TOW & Design, enregistrement n° LMC870562

(1) Services d'association, notamment promotion des intérêts de plaisanciers; services aux membres, notamment offre de rabais aux membres sur les services de tiers ainsi qu'organisation de l'offre aux membres, par un réseau de franchisés et ses partenaires autorisés, d'un accès aux services à prix réduit et prépayés suivants : services d'assurance, services de voyages, notamment services de location de voitures et de réservation de chambres d'hôtel à prix réduit, services éducatifs, notamment services éducatifs en matière de sécurité nautique, services d'information en ligne, notamment information sur la sécurité nautique, publications, notamment magazines portant sur des questions d'intérêt et des nouvelles concernant la communauté de plaisanciers.

(2) plongée et sauvetage sous-marin; sauvetage maritime; livraison de carburant et d'autres fournitures par bateau; services de cartographie marine et de consultation en la matière.

[48] Dans la mesure où la demanderesse ne sollicite pas les dépens de son appel, aucuns dépens ne seront adjugés.

**JUGEMENT dans le doossier T-1015-20**

**LA COUR STATUE que :**

1. L'appel de la demanderesse en vertu du paragraphe 56(1) de la *Loi sur les marques de commerce* est accueilli.
2. Les enregistrements n<sup>os</sup> LMC870561 et LMC870562 pour SEA TOW & Design et SEA TOW seront maintenus, mais les énoncés de services seront modifiés pour supprimer les services suivants :

SEA TOW & Design, enregistrement n<sup>o</sup> LMC870561

[TRADUCTION]

(1) [...] services financiers, notamment services de financement par emprunt ainsi que de prêt commercial et de prêt à la consommation, services de marina, services de réhabilitation de terrains, notamment confinement et nettoyage d'hydrocarbures déversés, notamment d'huile à moteur, de carburant diesel et d'autres liquides de moteur déversés sur l'eau ou le sol, [...] les services de relèvement hydrographique dans les marinas, les services de communication, notamment enregistrement de numéros d'identité dans le service mobile maritime pour radios ASN ou VHF ainsi que produits liés à la navigation et aux bateaux.

(2) services d'entrepreneur-électricien spécialisé dans les appareils marins ainsi que réparation et installation d'appareils marins électriques.

(3) [...]

(4) [...]; sauvetage maritime; [...]; services de marina, notamment quais flottants; [...]

SEA TOW & Design, enregistrement n<sup>o</sup> LMC870562

[traduction]

(1) [...], services financiers, notamment services de financement par emprunt ainsi que de prêt commercial et de prêt à la consommation, services de marina, services de réhabilitation de terrains, notamment confinement et nettoyage d'hydrocarbures déversés, notamment d'huile à moteur, de carburant diesel et d'autres liquides de moteur déversés sur l'eau ou le sol, [...] les services de relèvement hydrographique dans les marinas, les services de communication, notamment enregistrement de numéros d'identité dans le service mobile maritime pour radios ASN ou VHF ainsi que produits liés à la navigation et aux bateaux.

(2) services d'intervention pour les risques liés à la navigation, au pétrole et à l'environnement, notamment confinement et nettoyage de substances, ainsi qu'offre de matériel pour les services susmentionnés; [...]; sauvetage maritime; [...]; services de marina, notamment quais flottants; [...]

3. Les énoncés de services modifiés seront donc libellés ainsi :

SEA TOW & Design, enregistrement n° LMC870561

(1) Services d'association, notamment promotion des intérêts de plaisanciers; services aux membres, notamment offre de rabais aux membres sur les services de tiers ainsi qu'organisation de l'offre aux membres, par un réseau de franchisés et ses partenaires autorisés, d'un accès aux services à prix réduit et prépayés suivants : services d'assurance, services de voyages, notamment services de location de voitures et de réservation de chambres d'hôtel à prix réduit, services éducatifs, notamment services éducatifs en matière de sécurité nautique, services d'information en ligne, notamment information sur la sécurité nautique, publications, notamment magazines portant sur des questions d'intérêt et des nouvelles concernant la communauté de plaisanciers.

(2) plongée et sauvetage sous-marin; sauvetage maritime; livraison de carburant et d'autres fournitures par bateau; services de cartographie marine et de consultation en la matière.

4. Aucuns dépens ne sont adjugés.

« Janet M. Fuhrer »

---

Juge

**Annexe A : les dispositions applicables*****Loi sur les marques de commerce, LRC 1985, c T-13***

<p><b>Quand une marque de commerce est réputée employée</b></p> <p><b>4 (1)</b> Une marque de commerce est réputée employée en liaison avec des produits si, lors du transfert de la propriété ou de la possession de ces produits, dans la pratique normale du commerce, elle est apposée sur les produits mêmes ou sur les emballages dans lesquels ces produits sont distribués, ou si elle est, de toute autre manière, liée aux produits à tel point qu'avis de liaison est alors donné à la personne à qui la propriété ou possession est transférée.</p> <p><b>Idem</b></p> <p><b>(2)</b> Une marque de commerce est réputée employée en liaison avec des services si elle est employée ou montrée dans l'exécution ou l'annonce de ces services.</p>	<p><b>When deemed to be used</b></p> <p><b>4 (1)</b> A trademark is deemed to be used in association with goods if, at the time of the transfer of the property in or possession of the goods, in the normal course of trade, it is marked on the goods themselves or on the packages in which they are distributed or it is in any other manner so associated with the goods that notice of the association is then given to the person to whom the property or possession is transferred.</p> <p><b>Idem</b></p> <p><b>(2)</b> A trademark is deemed to be used in association with services if it is used or displayed in the performance or advertising of those services.</p>
<p><b>Le registraire peut exiger une preuve d'emploi</b></p> <p><b>45 (1)</b> Après trois années à compter de la date d'enregistrement d'une marque de commerce, sur demande écrite présentée par une personne qui verse les droits prescrits, le registraire donne au propriétaire inscrit, à moins qu'il ne voie une raison valable à l'effet contraire, un avis lui enjoignant de fournir, dans les trois mois, un affidavit ou une déclaration solennelle indiquant, à l'égard de chacun des produits ou de chacun des services que spécifie l'enregistrement ou que l'avis peut spécifier, si la marque de commerce a été employée au Canada à un moment quelconque au cours des trois ans précédant la date de l'avis et, dans la négative, la date où elle a été ainsi employée en dernier et la raison pour laquelle elle ne l'a pas été depuis cette date.</p>	<p><b>Registrar may request evidence of use</b></p> <p><b>45 (1)</b> After three years beginning on the day on which a trademark is registered, unless the Registrar sees good reason to the contrary, the Registrar shall, at the written request of any person who pays the prescribed fee — or may, on his or her own initiative — give notice to the registered owner of the trademark requiring the registered owner to furnish within three months an affidavit or a statutory declaration showing, with respect to all the goods or services specified in the registration or to those that may be specified in the notice, whether the trademark was in use in Canada at any time during the three-year period immediately preceding the date of the notice and, if not, the date when it was last so in use and the reason for the absence of such use since that date. Il peut cependant, après trois années à compter de la</p>

Il peut cependant, après trois années à compter de la date de l'enregistrement, donner l'avis de sa propre initiative. Il peut cependant, après trois années à compter de la date de l'enregistrement, donner l'avis de sa propre initiative.

### **Forme de la preuve**

(2) Le registraire ne peut recevoir aucune preuve autre que cet affidavit ou cette déclaration solennelle, mais il peut recevoir des observations faites — selon les modalités prescrites — par le propriétaire inscrit de la marque de commerce ou par la personne à la demande de laquelle l'avis a été donné.

### **Signification**

(2.1) Le propriétaire inscrit de la marque de commerce signifie, selon les modalités prescrites, à la personne à la demande de laquelle l'avis a été donné, la preuve qu'il présente au registraire, et chacune des parties signifie à l'autre, selon les modalités prescrites, les observations écrites qu'elle présente au registraire.

### **Absence de signification**

(2.2) Le registraire n'est pas tenu d'examiner la preuve ou les observations écrites qui n'ont pas été signifiées conformément au paragraphe (2.1).

### **Effet du non-usage**

(3) Lorsqu'il apparaît au registraire, en raison de la preuve qui lui est fournie ou du défaut de fournir une telle preuve, que la marque de commerce, soit à l'égard de la totalité des produits ou services spécifiés dans l'enregistrement, soit à l'égard de l'un de ces produits ou de l'un de ces services, n'a été employée au Canada à aucun moment au cours des trois ans précédant la date de l'avis

date de l'enregistrement, donner l'avis de sa propre initiative.

### **Form of evidence**

(2) The Registrar shall not receive any evidence other than the affidavit or statutory declaration, but may receive representations made in the prescribed manner and within the prescribed time by the registered owner of the trademark or by the person at whose request the notice was given.

### **Service**

(2.1) The registered owner of the trademark shall, in the prescribed manner and within the prescribed time, serve on the person at whose request the notice was given any evidence that the registered owner submits to the Registrar. Those parties shall, in the prescribed manner and within the prescribed time, serve on each other any written representations that they submit to the Registrar.

### **Failure to serve**

(2.2) The Registrar is not required to consider any evidence or written representations that was not served in accordance with subsection (2.1).

### **Effect of non-use**

(3) Where, by reason of the evidence furnished to the Registrar or the failure to furnish any evidence, it appears to the Registrar that a trademark, either with respect to all of the goods or services specified in the registration or with respect to any of those goods or services, was not used in Canada at any time during the three year period immediately preceding the date of the notice



et que le défaut d'emploi n'a pas été attribuable à des circonstances spéciales qui le justifient, l'enregistrement de cette marque de commerce est susceptible de radiation ou de modification en conséquence.

#### **Avis au propriétaire**

(4) Lorsque le registraire décide ou non de radier ou de modifier l'enregistrement de la marque de commerce, il notifie sa décision, avec les motifs pertinents, au propriétaire inscrit de la marque de commerce et à la personne à la demande de qui l'avis visé au paragraphe (1) a été donné.

#### **Mesures à prendre par le registraire**

(5) Le registraire agit en conformité avec sa décision si aucun appel n'en est interjeté dans le délai prévu par la présente loi ou, si un appel est interjeté, il agit en conformité avec le jugement définitif rendu dans cet appel.

and that the absence of use has not been due to special circumstances that excuse the absence of use, the registration of the trademark is liable to be expunged or amended accordingly.

#### **Notice to owner**

(4) When the Registrar reaches a decision whether or not the registration of a trademark ought to be expunged or amended, he shall give notice of his decision with the reasons therefor to the registered owner of the trademark and to the person at whose request the notice referred to in subsection (1) was given.

#### **Action by Registrar**

(5) The Registrar shall act in accordance with his decision if no appeal therefrom is taken within the time limited by this Act or, if an appeal is taken, shall act in accordance with the final judgment given in the appeal.

#### **Appel**

**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.

#### **Procédure**

(2) L'appel est interjeté au moyen d'un avis d'appel produit au bureau du registraire et à la Cour fédérale.

#### **Avis au propriétaire**

(3) L'appelant envoie, dans le délai établi ou accordé par le paragraphe (1), par courrier recommandé, une copie de l'avis au propriétaire inscrit de toute marque de commerce que le registraire a mentionnée dans la décision sur laquelle porte la plainte

#### **Appeal**

**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.

#### **Procedure**

(2) An appeal under subsection (1) shall be made by way of notice of appeal filed with the Registrar and in the Federal Court.

#### **Notice to owner**

(3) The appellant shall, within the time limited or allowed by subsection (1), send a copy of the notice by registered mail to the registered owner of any trademark that has been referred to by the Registrar in the decision complained of and to every other

et à toute autre personne qui avait droit à un avis de cette décision.

**Avis public**

(4) Le tribunal peut ordonner qu'un avis public de l'audition de l'appel et des matières en litige dans cet appel soit donné de la manière qu'il juge opportune.

**Preuve additionnelle**

(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 discrétion dont le registraire est investi.

person who was entitled to notice of the decision.

**Public notice**

(4) The Federal Court may direct that public notice of the hearing of an appeal under subsection (1) and of the matters at issue therein be given in such manner as it deems proper.

**Additional evidence**

(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 the Registrar.

**COUR FÉDÉRALE**

**AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER**

**DOSSIER :** T -1015-20

**INTITULÉ :** SEA TOW SERVICES INTERNATIONAL, INC. c  
TRADEMARK FACTORY INTERNATIONAL INC.

**LIEU DE L'AUDIENCE :** TENUE PAR VIDÉOCONFÉRENCE

**DATE DE L'AUDIENCE :** LE 21 AVRIL 2021

**JUGEMENT ET MOTIFS :** LA JUGE FUHRER

**DATE DU JUGEMENT  
ET DES MOTIFS :** LE 4 JUIN 2021

**COMPARUTIONS :**

R. Scott MacKendrick  
Tamara Céline Winegust  
Kwan T. Loh

POUR LA DEMANDERESSE

POUR LA DÉFENDERESSE

**AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER :**

R. Scott MacKendrick  
Tamara Céline Winegust  
Bereskin & Parr LLP  
Avocats  
Toronto (Ontario)

POUR LA DEMANDERESSE

Kwan T. Loh  
Smart & Biggar LLP  
Vancouver  
(Colombie-Britannique)

POUR LA DÉFENDERESSE