

Cour fédérale



Federal Court

Date : 20220328

Dossier : T-451-21

Référence : 2022 CF 416

[TRADUCTION FRANÇAISE]

Ottawa (Ontario), le 28 mars 2022

En présence de madame la juge Pallotta

ENTRE :

RICK SPAGNUOLO ET JOSEPH SYPOSZ

demandeurs

et

RE/MAX HALLMARK REALTY LTD.

défenderesse

JUGEMENT ET MOTIFS

I. Aperçu

[1] Rick Spagnuolo et Joseph Syposz (les opposants) interjettent le présent appel en vertu de l'article 56 de la *Loi sur les marques de commerce*, LRC 1985, c T-13 [la LMC]. Ils sollicitent une ordonnance annulant la décision par laquelle la Commission des oppositions des marques de commerce (la COMC) a rejeté leur opposition à la demande n° 1730189 (la demande) produite

par Re/Max Hallmark Realty Ltd (RHR) en vue de l'enregistrement de la marque de commerce HALLMARK en liaison avec, entre autres, des services immobiliers.

[2] Étant donné que la demande a été annoncée aux fins d'opposition avant le 17 juin 2019, date à laquelle d'importantes modifications à la LMC sont entrées en vigueur, les motifs d'opposition à celle-ci découlaient du paragraphe 38(2) de la LMC tel qu'il existait immédiatement avant cette date. Les dispositions législatives mentionnées ci-après à l'égard de chaque motif d'opposition sont les dispositions de la LMC telles qu'elles existaient immédiatement avant le 17 juin 2019, à cette exception près que j'utilise [dans la version anglaise de la présente décision] la graphie « *trademark* » plutôt que « *trade-mark* » [pour « marque de commerce »], comme dans la version de la LMC antérieure au 17 juin 2019.

[3] Les arguments avancés par les opposants dans la procédure d'opposition et le présent appel sont principalement axés sur le caractère élogieux du mot anglais « *hallmark* ». Ils affirment que la COMC a commis une erreur de fait et de droit en ne reconnaissant pas que le mot « HALLMARK » n'était pas enregistrable pour les raisons suivantes : (i) il donne une description claire, en ce qu'il s'agit d'un terme élogieux dénotant l'excellence, ce qui va à l'encontre de l'alinéa 12(1)b) de la LMC; (ii) en raison d'une pratique commerciale ordinaire et authentique, il est devenu reconnu comme désignant la qualité des services visés, si bien qu'il s'agit d'une marque dont l'adoption est interdite par l'article 10 et qui, selon l'alinéa 12(1)e) de la LMC, n'est pas enregistrable; (iii) il est dépourvu de caractère distinctif au sens de l'article 2 de la LMC.

[4] Subsidiairement, les opposants font valoir que, si des droits de propriété intellectuelle subsistent à l'égard du terme HALLMARK, RHR ne peut les revendiquer et que la COMC a commis une erreur de fait et de droit en concluant autrement. Ils prétendent que tout emploi du mot HALLMARK en tant que marque de commerce était un emploi qui, avec le mot RE/MAX, faisait l'objet d'une licence en vertu d'un contrat de franchise immobilière conclu en 2011, et que cet emploi profitait au franchiseur. Par conséquent, la demande n'est pas conforme aux alinéas 30b) et 30i) de la LMC, car ce qui la sous-tend, à savoir l'emploi revendiqué de HALLMARK par RHR depuis mars 1980, et la déclaration de RHR selon laquelle elle avait le droit d'utiliser le mot HALLMARK au Canada, est inexact. Les opposants soutiennent que, dans la mesure où tout emploi du mot HALLMARK sans le mot RE/MAX confère des droits indépendants sur le mot HALLMARK seul, l'emploi simultané du mot HALLMARK, seul, (en tant que marque de commerce de RHR) et de RE/MAX (en tant que marque de commerce du franchiseur) fait en sorte que le mot HALLMARK devient non distinctif.

[5] RHR affirme que quelques-unes des erreurs alléguées n'ont pas été dûment soulevées dans le présent appel. Les motifs d'appels énoncés dans l'avis de demande¹ des opposants se limitent à certaines erreurs liées aux motifs d'opposition fondés sur l'article 2 et l'alinéa 12(1)b), ainsi qu'à [TRADUCTION] « différentes conclusions de fait ». Quoi qu'il en soit, RHR fait valoir que les opposants n'ont pas démontré que la COMC avait commis une erreur susceptible de contrôle à l'égard d'un motif d'opposition. La COMC a rejeté chaque motif après avoir tiré des conclusions de fait ou des conclusions mixtes de fait et de droit à l'égard desquelles la Cour doit

¹ Les opposants ont introduit la présente instance en déposant un avis d'appel. Ils ont ensuite présenté une requête en vue d'obtenir une ordonnance selon laquelle l'avis d'appel serait réputé être un avis de demande en application de l'alinéa 300d) des *Règles des Cours fédérales*. La requête a été accueillie le 21 avril 2021.

faire preuve de retenue. RHR fait valoir que les opposants n'ont démontré l'existence d'aucune erreur de droit isolable, d'aucune erreur de fait manifeste et dominante, ni d'aucune erreur mixte de fait et de droit, qui justifierait la Cour d'infirmer la décision de la COMC et de rejeter la demande.

[6] Pour les motifs ci-après, je conclus que la COMC n'a commis aucune erreur susceptible de contrôle en rejetant l'opposition. Par conséquent, le présent appel est rejeté.

II. Les questions en litige et la norme de contrôle

[7] Dans leurs observations écrites, les opposants énumèrent quatre questions à trancher dans le présent appel. À leur liste de questions, j'ai ajouté les motifs d'opposition qui se rapportent aux erreurs qu'aurait commises la COMC, selon eux :

1. *Caractère descriptif – al 12(1)b* : La COMC a-t-elle commis une erreur de fait et de droit en ne concluant pas que le terme élogieux « *hallmark* » était clairement descriptif des services de RHR et que son emploi contrevenait à l'alinéa 12(1)b de la LMC?
2. *Caractère non distinctif – art 2* : La COMC a-t-elle commis une erreur de fait et de droit en ne concluant pas que le terme élogieux « *hallmark* » ne distinguait pas les services de RHR?
3. *Marque interdite – art 10 et al 12(1)e* : La COMC a-t-elle commis une erreur de fait et de droit en exigeant que les opposants prouvent que le terme générique élogieux anglais « *hallmark* » était utilisé par le public en liaison avec les services de RHR?
4. *Identité de l'utilisateur – art 50, al 30b) et 30i)* : La COMC a-t-elle commis une erreur de fait et de droit en concluant que le nom et la marque de commerce RE/MAX HALLMARK REALTY LIMITED de RHR n'étaient pas réputés, selon le contrat de franchise ou l'article 50 de la LMC, être la marque de commerce du franchiseur?

[8] J'ai examiné si les opposants contestaient, au moyen d'arguments précis, la décision de la COMC dans leur avis de demande, contrairement à ce que prétend RHR. À mon avis,

deux arguments liés au motif d'opposition fondé sur l'article 2 n'ont pas été dûment soulevés, comme nous le verrons dans l'analyse qui suit.

[9] S'agissant de la norme de contrôle, aucune des parties n'a déposé de nouveaux éléments de preuve dans le présent appel, comme le permet le paragraphe 56(5) de la LMC. Je reconnais donc avec les parties que les normes de contrôle applicables en appel s'appliquent à l'ensemble des questions soulevées : *The Clorox Company of Canada, Ltd c Chloretec S.E.C.*, 2020 CAF 76 aux para 22 et 23, citant *Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l'Immigration) c Vavilov*, 2019 CSC 65 au para 36 [*Vavilov*].

[10] Puisque c'est la nature de la question examinée qui détermine la norme de contrôle applicable en appel (*Vavilov*, aux para 36 et 37), j'ai examiné si les erreurs qu'aurait commises la COMC étaient des erreurs de droit, ou s'il s'agissait d'erreurs mixtes de fait et de droit (sous réserve des questions de droit isolables) ou d'erreurs de fait. Les questions de droit sont assujetties à la norme de la décision correcte, alors que les questions de fait ou les questions mixtes de fait et de droit (en l'absence d'une question de droit isolable) sont soumises à la norme de l'erreur manifeste et dominante : *Vavilov*, au para 37; *Housen c Nikolaisen*, 2002 CSC 33 aux para 8, 10, 19, 26 à 37 [*Housen*].

[11] La norme de contrôle de l'erreur manifeste et dominante commande un degré élevé de retenue. Comme la Cour d'appel l'a souligné au paragraphe 42 de l'arrêt *Venngo Inc c Concierge Connection Inc*, 2017 CAF 96 [*Venngo*] (citant *Canada c South Yukon Forest Corporation*, 2012 CAF 165 au para 46) :

[42] Par erreur « manifeste », on entend une erreur évidente, et par erreur « dominante », une erreur qui touche directement à l'issue de l'affaire. Lorsque l'on invoque une erreur manifeste et dominante, on ne peut se contenter de tirer sur les feuilles et les branches et laisser l'arbre debout. On doit faire tomber l'arbre tout entier.

III. Analyse

A. *Le contexte*

[12] RHR a déposé la demande d'enregistrement de la marque HALLMARK le 28 mai 2015.

La demande était fondée sur un emploi revendiqué du mot HALLMARK au Canada depuis 1980 en liaison avec les services suivants :

Services immobiliers; services d'agent immobilier; agences immobilières; courtage immobilier; gestion immobilière; services de consultation immobilière, notamment en investissement, en développement et en marketing; services éducatifs, notamment tenue de cours, de séminaires, de conférences et d'ateliers dans le domaine de la formation concernant la vente de biens immobiliers; organisation et tenue de conférences sur l'immobilier.

[13] La demande a été annoncée aux fins d'opposition dans le *Journal des marques de commerce* le 6 avril 2016. Les opposants ont déposé leur déclaration d'opposition le 6 septembre 2016. Les deux parties ont produit des observations écrites et étaient présentes à l'audience devant la COMC. Par décision datée du 12 janvier 2021, la COMC a rejeté l'opposition.

[14] Lors d'une opposition à une marque de commerce, il incombe à la partie qui a présenté la demande d'enregistrement d'établir, selon la prépondérance des probabilités, que sa demande est conforme aux exigences de la LMC. Cela signifie que, s'il est impossible d'arriver à une conclusion après examen de la preuve, le litige doit être tranché à l'encontre du requérant.

L'opposant a toutefois le fardeau initial de présenter une preuve admissible qui permet raisonnablement de conclure à l'existence des faits allégués à l'appui de chaque motif d'opposition : *John Labatt Limited c The Molson Companies Limited*, [1990] ACF n° 533, 30 CPR (3d) 293 à la p 298 (CF 1^{re} inst). Comme nous le verrons plus loin, la COMC a rejeté certains motifs d'opposition parce que les opposants ne s'étaient pas acquittés du fardeau de preuve initial qui leur incombait.

B. *Caractère descriptif – al 12(1)b* : la COMC a-t-elle commis une erreur de fait et de droit en ne concluant pas que le terme élogieux *hallmark* était clairement descriptif des services de RHR et que son emploi contrevenait à l'alinéa 12(1)b de la LMC?

[15] La date pertinente pour l'examen du caractère descriptif fait au titre de l'alinéa 12(1)b de la LMC est la date de dépôt de la demande, à savoir le 28 mai 2015.

[16] L'alinéa 12(1)b de la LMC dispose qu'une marque de commerce est enregistrable sauf dans l'un ou l'autre des cas suivants :

b) qu'elle soit sous forme graphique, écrite ou sonore, elle donne une description claire ou donne une description fautive et trompeuse, en langue française ou anglaise, de la nature ou de la qualité des produits ou services en liaison avec lesquels elle est employée, ou en liaison avec lesquels on projette de l'employer, ou des conditions de leur production, ou des personnes qui les produisent, ou de leur lieu d'origine;

(b) whether depicted, written or sounded, either clearly descriptive or deceptively misdescriptive in the English or French language of the character or quality of the goods or services in association with which it is used or proposed to be used or of the conditions of or the persons employed in their production or of their place of origin;

[17] Dans leur déclaration d'opposition, les opposants ont allégué que le terme HALLMARK n'est pas enregistrable, car il est clairement descriptif de la qualité des services précisés dans la demande en ce qu'il s'agit d'un terme élogieux signifiant « excellence ». À l'appui de ce motif, les opposants ont invoqué les définitions de dictionnaire suivantes :

Hallmark :

Noun – any distinctive feature esp. excellence (*Canadian Oxford Dictionary*, Oxford University Press, 2001) [toute caractéristique distinctive, plus particulièrement l'excellence]

Noun – a mark or sign of authenticity or excellence (*English Collins Dictionary*, 5th ed, Harper Collins Publishers, publié pour la première fois en 2000) [marque ou signe d'authenticité ou d'excellence]

Noun – a mark indicating quality or excellence (*The American Heritage Dictionary of the English Language*, 5th ed, Houghton Mifflin Harcourt, 2016) [marque désignant la qualité ou l'excellence]

[18] Les opposants ont aussi fait valoir que l'agent et déposant de RHR, M. McLachlan, a reconnu le caractère descriptif du mot « *hallmark* ». En contre-interrogatoire, lorsqu'on lui a demandé s'il connaissait le sens du mot « *hallmark* », M. McLachlan a répondu [TRADUCTION] « cela signifie pour moi une marque d'excellence, une marque [évoquant le] travail, un travail de qualité dans le domaine de l'immobilier ».

[19] La COMC a formulé comme suit le critère applicable pour les besoins de l'alinéa 12(1)b) :

[40] Le test à appliquer en vertu de l'article 12(1)b) de la Loi [vise à déterminer] si la marque de commerce dans son ensemble donne une description claire ou donne une description fautive de la nature ou de la qualité des produits ou services en liaison avec lesquels elle est employée, ou en liaison avec lesquels on projette de l'employer. [Le mot] « nature » s'entend d'une particularité,

d'un trait ou d'une caractéristique des produits ou services et le mot « claire » signifie « facile à comprendre, évident ou simple » [voir *Drackett Co of Canada Ltd c American Home Products Corp* (1968), 55 CPR 29, à la p 34].

[20] La COMC a tiré la conclusion suivante :

[43] Bien que le mot « *hallmark* » ait une connotation [élogieuse], je suis d'accord avec la Requérante pour dire qu'il ne donne pas une *description claire* des biens immobiliers et des services connexes de la Requérante. Plutôt, comme il est indiqué ci-dessus, il s'agit d'un nom qui fait référence à une caractéristique, à une marque ou à un signe distinctif indiquant la qualité ou l'excellence, mais non d'un descripteur ou d'un adjectif qui *décrit clairement* que les services de la Requérante sont excellents.

[44] En conséquence, ce motif d'opposition est rejeté.

[Souligné dans l'original.]

[21] Les opposants invoquent tout d'abord le paragraphe 43 de la décision de la COMC. Ils font valoir que la COMC a tiré deux conclusions factuelles clés qui n'ont pas été portées en appel, à savoir que (i) le mot « *hallmark* » a une connotation élogieuse; et que (ii) le mot « *hallmark* » renvoie à une caractéristique, à une marque ou à un signe distinctif désignant la qualité ou l'excellence. Ils allèguent que la COMC a commis une erreur en ne faisant aucun parallèle entre ces conclusions et le libellé de l'alinéa 12(1)b) de la LMC — où il est expressément question de qualité — au motif que « *hallmark* » n'est ni un terme descriptif ni un adjectif décrivant clairement les services de RHR comme étant excellents.

[22] Les opposants font valoir que la COMC a commis une erreur de droit en introduisant une exigence supplémentaire dans le critère fondé sur le paragraphe 12(1)b), celle voulant qu'un terme général élogieux, dont le sens pourrait s'appliquer à n'importe quel produit ou service, devait, au-delà de son sens général, décrire expressément les services de RHR avant d'être

considéré comme étant « clairement descriptif ». Ils affirment que cette exigence supplémentaire permettrait effectivement au requérant d'une marque de commerce de monopoliser des termes élogieux de droit public qui devraient être exclus par l'alinéa 12(1)b). Ils prétendent par ailleurs que la COMC n' pas tenu compte de la preuve selon laquelle le mot « *hallmark* » a bel et bien un sens qui décrit expressément les services de RHR. M. McLachlan a lui-même donné à ce mot le sens de [TRADUCTION] « travail de qualité dans le domaine de l'immobilier », ce qui associe l'excellence aux services immobiliers de RHR. L'excellence dans les activités de RHR est la seule inférence que peuvent tirer les consommateurs.

[23] Les opposants affirment que la COMC a commis une deuxième erreur de droit en considérant le mot « *hallmark* » comme un nom plutôt que comme un adjectif, car l'alinéa 12(1)b) ne fait aucunement allusion à la catégorie grammaticale d'un mot clairement descriptif et rien dans cette disposition ne limite son application aux adjectifs plutôt qu'aux noms.

[24] Enfin, les opposants affirment que la COMC a commis une erreur en s'appuyant sur une fausse distinction — à savoir qu'il y a une différence entre un mot qui désigne la qualité, mais qui ne la décrit pas clairement. Ils soutiennent qu'il s'agit d'une distinction sans importance. Comme je l'ai déjà mentionné, ils allèguent aussi que la COMC a commis une erreur en ne tenant pas dûment compte de la définition donnée par M. McLachlan.

[25] À l'appui leur position, les opposants invoquent la décision *JH Munro Limited v Neaman Fur Company Limited* (1946), [1947] 1 DLR 868, 6 CPR 97 [*JH Munro*], qui porte sur une action en contrefaçon de la marque de commerce déposée « Gold Medal Furs », dans laquelle la

défenderesse avait fait valoir que le terme « Gold Medal » (un nom) n'était pas une marque de commerce enregistrable. Dans cette affaire, la Cour s'est rangée du côté de la défenderesse et a invalidé l'enregistrement de la marque de commerce de la demanderesse. À la page 876, elle a renvoyé à *Re Joseph Crosfield & Sons Ltd* (1909), 26 RPC 837 (appelé *Perfection Case*) à l'appui du principe selon lequel [TRADUCTION] « certains termes descriptifs, tels que les épithètes élogieuses courantes, ne peuvent jamais acquérir de caractère distinctif, peu importe la durée de l'emploi qui peut être établie ».

[26] Les opposants s'appuient aussi sur l'extrait suivant de la décision *JH Munro*, à la page 878 :

[TRADUCTION]
[...] Dans mon jugement, les mots « Gold Medal Furs » sont des mots courants en anglais, qui évoquent l'idée de quelqu'un qui gagne une médaille d'or ou l'idée de fourrures d'une telle qualité qu'elles méritent une telle médaille. Les mots « Gold Medal » employés en lien avec les fourrures sont synonymes de première qualité et suggèrent clairement l'idée d'un niveau d'excellence tel que ces fourrures méritent une médaille d'or ou le plus prestigieux ordre du mérite. En ce sens, ils sont de par leur nature des épithètes élogieuses ou laudatives. Ils attirent l'attention sur la qualité supérieure des fourrures et ne visent pas à les distinguer comme étant celles de la demanderesse et de personne d'autre. Ils ne satisfont pas à l'exigence relative au caractère distinctif mentionné dans la jurisprudence, et ne sauraient être employés comme marque de commerce. Dans les circonstances, j'arrive à la conclusion que la marque de commerce « Gold Medal Furs » de la demanderesse n'a pas le caractère distinctif requis et ne contient donc pas les éléments essentiels nécessaires pour constituer une marque de commerce, à proprement parler, au sens de l'art 11 de la *Loi des marques de commerce et dessins de fabrique*, et qu'elle n'a pas été valablement enregistrée.

[27] RHR fait valoir que la COMC n'a commis aucune erreur de droit isolable. Par conséquent, la conclusion de la COMC selon laquelle le mot HALLMARK n'est pas clairement

descriptif des services de RHR commande la retenue et ne devrait être infirmée que pour cause d'erreur manifeste et dominante. RHR soutient qu'aucune erreur manifeste et dominante n'a été commise en l'espèce. Le mot « *hallmark* » n'est pas synonyme d'« excellence »; il s'agit plutôt d'un nom dont les multiples sens ne sont pas tous nécessairement élogieux. Les opposants ne sauraient faire valoir que le mot décrit clairement une qualité en s'appuyant uniquement sur certaines des définitions de dictionnaire reproduites ci-dessus. RHR invoque les autres définitions suivantes :

hallmark :

Any distinguishing feature or characteristic (*Dictionary.com*) [Tout élément ou caractéristique distinctif]

A mark of genuineness (*Black's Law Dictionary*, 10th ed) [Une marque d'authenticité]

A mark or device to indicate origin, purity or genuineness (*Merriam Webster*) [Une marque ou un emblème désignant l'origine, la pureté ou l'authenticité]

[28] En outre, RHR fait valoir que le contexte de l'emploi est important. En l'espèce, la preuve relative à l'emploi produite par RHR montre que HALLMARK n'est pas employé dans un sens élogieux; il sert à désigner les services immobiliers de RHR.

[29] RHR soutient que la preuve au dossier permet amplement d'étayer les conclusions de la COMC. Elle contient notamment des éléments selon lesquels le fondateur de RHR, Ted Lorimer, se faisait appeler affectueusement « Harry Hallmark », que d'autres franchisés RE/MAX emploient leur propre marque de commerce à côté de RE/MAX, comme le fait RHR, et que le public comprendrait de la façon dont RHR emploie le mot HALLMARK que celui-ci est employé comme marque de commerce. Cependant, la COMC n'a fait mention d'aucun de ces

éléments de preuve dans son analyse fondée sur l'alinéa 12(1)b), ce qui, à mon avis, n'est pas pertinent pour décider si la COMC a commis une erreur susceptible de contrôle en rejetant le motif d'opposition fondé sur l'alinéa 12(1)b).

[30] Concernant les erreurs de droit, les opposants affirment que la COMC a commis deux erreurs de droit en rejetant le motif d'opposition fondé sur l'alinéa 12(1)b). Ils ne prétendent pas que la COMC a énoncé le mauvais critère pour les besoins de l'alinéa 12(1)b) de la LMC, mais plutôt qu'elle a commis une erreur en appliquant un critère différent ou qu'elle s'est trompée dans son application du critère juridique aux faits en cause.

[31] Je ne suis pas convaincue que la COMC a commis une erreur de droit en appliquant le mauvais critère ou dans son application du critère juridique aux faits en cause. Le fait qu'elle ait énoncé le bon critère tend fortement à indiquer qu'elle a appliqué le bon critère, en l'absence d'indications claires qu'elle a subséquemment modifié sa méthode d'analyse : *Housen*, au para 40.

[32] En premier lieu, la COMC n'a pas exigé la preuve que, au-delà de son sens général, le mot « *hallmark* » décrivait expressément les services de RHR, pas plus qu'elle n'a imposé l'exigence que le mot HALLMARK décrive un certain type ou genre d'excellence, ou encore l'excellence d'un aspect particulier des services en question. Les opposants ne citent aucun passage de la décision qui tendrait à indiquer que c'est ce qu'aurait fait la COMC. Ils tirent plutôt l'inférence que la COMC a forcément imposé cette exigence parce qu'elle a conclu qu'il suffisait que le mot « *hallmark* » soit un nom « désignant » l'excellence pour décrire clairement quelque chose qui est excellent pour les besoins du critère de l'alinéa 12(1)b). Je ne suis pas d'accord.

[33] Les mots élogieux ne forment pas une catégorie spéciale de marques de commerce automatiquement exclues par la LMC. Pour qu'un mot ne soit pas enregistrable au motif qu'il donne une description claire de la qualité d'un produit ou service, il doit être évalué à l'aune du critère de l'alinéa 12(1)b). Il ne s'agit pas simplement de savoir si le mot a une connotation élogieuse — il doit donner une description « claire », et une description claire, non pas de la qualité au sens abstrait, mais de la qualité des produits ou des services en liaison avec lesquels il est employé, ou en liaison avec lesquels on projette de l'employer. Les tribunaux ont toujours reconnu qu'une marque de commerce était enregistrable même si elle était suggestive ou descriptive : *Mövenpick Holding AG c Exxon Mobil Corporation*, 2011 CF 1397 au para 29. Il ont même autorisé qu'il soit fait subtilement allusion à une caractéristique des marchandises ou services en liaison avec lesquels la marque est employée : *ibid.* Autrement dit, le libellé de l'alinéa 12(1)b) prévoit l'acceptation jusqu'à un certain point d'une connotation de nature descriptive : *Fox on Canadian Law of Trade-marks and Unfair Competition*, 4^e éd (Toronto : Carswell, 2002) au para 5:27.

[34] Ce n'est pas parce que la COMC a conclu que le mot « *hallmark* » avait une connotation élogieuse et qu'il faisait référence à une caractéristique, à une marque ou à un signe distinctif désignant la qualité ou l'excellence, qu'elle devait nécessairement conclure que la marque HALLMARK n'était pas enregistrable au titre des paragraphes 12(1) et (2), ou que sa conclusion selon laquelle le mot HALLMARK ne *décrit pas clairement* les services de RHR comme étant excellents s'en trouve pour autant affaiblie. Qui plus est, ses conclusions s'attachent au sens général du mot, et elles sont toutes compatibles avec les définitions de dictionnaire déposées par les opposants. Certains mots peuvent évoquer l'excellence au point de donner une description claire de l'excellente qualité de pratiquement n'importe quel produit ou service. En l'espèce, la

COMC n'a pas jugé que le mot « *hallmark* » était l'un de ces mots. Je reviendrai sur ce point dans mon analyse de la question de savoir si la COMC a commis une erreur manifeste et dominante de fait, ou une erreur mixte de fait et de droit, dans son appréciation du motif d'opposition fondé sur l'alinéa 12(1)b).

[35] Deuxièmement, je ne suis pas convaincue que la COMC a commis une erreur de droit en considérant que le mot « *hallmark* » était un nom. Il peut être pertinent de se tourner vers la grammaire pour déterminer si une marque de commerce donne une description claire de la nature ou de la qualité des produits ou des services en liaison avec lesquels elle est employée (voir, par exemple, la décision *Conseil canadien des ingénieurs professionnels c APA - Engineered Wood Association*, [2000] ACF n° 1027 au para 57, dans laquelle la Cour a jugé que le fait que le mot « *engineered* » était un verbe (au participe passé) était pertinent pour évaluer si la marque de commerce en cause donnait une description trompeuse, au sens de l'alinéa 12(1)b), des personnes (*engineer*, un nom) qui produisaient les marchandises et les services). De toute façon, la COMC n'a pas exclu le mot HALLMARK du champ d'application de l'alinéa 12(1)b) au motif que c'était un nom. En fait, elle a conclu qu'il ne s'agissait pas « d'un [terme descriptif] ou d'un adjectif » décrivant clairement les services de RHR comme étant excellents, et qu'un terme descriptif pouvait être un nom. Elle n'a en aucune façon suggéré, contrairement à ce qu'affirment les opposants, qu'un nom ne saurait décrire clairement la qualité d'un produit ou service.

[36] Puisque les opposants n'ont pas établi que la COMC avait commis une erreur de droit en rejetant le motif d'opposition fondé sur l'alinéa 12(1)b), j'examinerai si elle a commis une erreur de fait ou une erreur mixte de fait et de droit manifeste et dominante (l'application du critère juridique aux faits).

[37] Avant de ce faire, il est utile d'examiner ce qu'est une erreur manifeste et dominante.

Comme l'a dit la Cour d'appel fédérale dans l'arrêt *Mahjoub c Canada (Citoyenneté et Immigration)*, 2017 CAF 157 :

[62] Par erreur « manifeste », on entend une erreur évidente. Bien des choses peuvent être qualifiées de « manifestes ». À titre d'exemples, mentionnons l'illogisme évident dans les motifs (notamment les conclusions de fait qui ne vont pas ensemble), les conclusions tirées sans éléments de preuve admissibles ou éléments de preuve reçus conformément à la doctrine de la connaissance d'office, les conclusions fondées sur des inférences erronées ou une erreur de logique, et le fait de ne pas tirer de conclusions en raison d'une ignorance complète ou quasi complète des éléments de preuve.

[63] Cependant, même si une erreur est manifeste, le jugement de l'instance inférieure ne doit pas nécessairement être infirmé. L'erreur doit également être dominante.

[64] Par erreur « dominante », on entend une erreur qui a une incidence déterminante sur l'issue de l'affaire. Il se peut qu'un fait donné n'aurait pas dû être tenu comme avéré parce qu'il n'existe aucun élément de preuve pour l'étayer. Si ce fait manifestement erroné est exclu, mais que la décision tient toujours sans ce fait, l'erreur n'est pas « dominante ». Le jugement du tribunal de première instance demeure.

[38] Les opposants font valoir que la COMC a commis une erreur en s'appuyant sur une fausse distinction entre un mot qui « désigne la qualité » et un autre qui la « décrit clairement ». D'après ce que je comprends, et pour reprendre les mots de la Cour d'appel dans l'arrêt *Mahjoub*, les opposants font valoir qu'il y a un illogisme évident dans les motifs, car la COMC a tiré des conclusions qui ne vont pas ensemble. Autrement dit, après avoir conclu que le mot « *hallmark* » « désignait la qualité », la COMC ne pouvait pas conclure qu'il était exclu du champ d'application de l'alinéa 12(1)b) au motif qu'il s'agit d'un mot qui ne *décrit pas clairement* la qualité des services de RHR comme étant excellente.

[39] En outre, les opposants affirment que la COMC a effectivement écarté le témoignage de M. McLachlan, qui a déclaré que « *hallmark* » s’entendait d’un travail de qualité dans le domaine de l’immobilier. Tout ce que les consommateurs peuvent inférer de l’emploi du mot HALLMARK par RHR, seul ou en combinaison avec RE/MAX, c’est que les activités de RHR sont d’excellente qualité. Encore une fois, pour reprendre les mots de la Cour d’appel dans l’arrêt *Mahjoub*, les opposants font valoir que la COMC a tiré sa conclusion sans tenir compte ou presque de la preuve.

[40] Je ne souscris pas à ces deux arguments.

[41] Comme je l’ai mentionné, les conclusions tirées par la COMC, à savoir que le mot « *hallmark* » « a une connotation [élogieuse] », et que c’est « un nom qui renvoie à une caractéristique, à une marque ou à un signe distinctif [désignant] la qualité ou l’excellence », ne sont pas incompatibles avec sa conclusion juridique. Contrairement à ce que font valoir les opposants, il existe une distinction. Chaque cas est un cas d’espèce et les conclusions de faits de la COMC sont interprétées suivant le sens retenu dans la décision *Thomas J. Lipton, Limited c Salada Foods Ltd (n° 3)*, [1979] ACF n° 222 :

[...] « Connotation » s’entend d’une implication ou d’une suggestion. Même une « suggestion ou implication spécifique » ou une « implication ou suggestion claire » qu’une marque de commerce donne soit une description claire soit une description fautive et trompeuse ne suffit pas pour la rendre non enregistrable en vertu de l’article 12(1)b). Ces dispositions n’admettent pas une simple implication ou suggestion. [...]

[42] L’excellence dans les activités de RHR n’est pas la seule inférence que peuvent tirer les consommateurs, contrairement à ce que prétendent les opposants. Certes, les définitions de

dictionnaire montrent que le mot « *hallmark* » n'est pas nécessairement élogieux — il se peut, par exemple, que des symptômes soient le signe [« *hallmark* »] d'une maladie, et qu'une couleur soit une caractéristique [« *hallmark* »] des œuvres d'un artiste.

[43] De plus, rien ne permet de conclure que la COMC a écarté des éléments de preuve pertinents pour rendre sa décision. Avant de conclure que le mot HALLMARK ne donnait pas une description claire des services de RHR, la COMC a renvoyé expressément aux définitions de dictionnaire produites par les opposants ainsi qu'au témoignage de M. McLachlan.

[44] Quant au témoignage de M. McLachlan en contre-interrogatoire, je conviens avec RHR que le contexte de l'échange est important :

[TRADUCTION]

Q. 84 D'accord. Votre société a-t-elle créé le mot « *hallmark* »?

M. DICK : Que voulez-vous dire?

M. ALLSEBROOK :

Q. 85 Avez-vous inventé le mot « *hallmark* » ou s'agissait-il d'un mot préexistant?

R. Voulez-vous que je réponde à cela?

M. DICK : Certainement.

LE TÉMOIN : Nous n'avons pas inventé le mot « *hallmark* ».

M. ALLSEBROOK :

Q. 86 Mm-hmm. S'agissait-il déjà d'un mot en anglais?

R. Peut-être. Oui.

Q. 87 Le savez-vous, oui ou non?

R. J'imagine que c'était le cas.

Q. 88 Et qu'est-ce qu'il signifie?

A. Il signifie pour moi une marque d'excellence, une marque évoquant le travail, un travail de qualité dans le domaine de l'immobilier.

Q. 89 Je vois. Donc, selon votre interprétation du mot, il ne s'applique pas hors du domaine de l'immobilier?

R. Je ne suis pas en mesure de me prononcer sur les questions linguistiques. Je ne sais pas.

[45] L'interprétation que donne au mot M. McLachlan ne contredit pas la conclusion de la COMC; elle n'a même aucune importance particulière pour la question dont la COMC était saisie. En fait, les opposants estiment que le témoignage par affidavit « intéressé » de M. McLachlan, selon lequel RHR emploie le mot HALLMARK de façon à ce que le public y voie l'emploi d'une marque de commerce, n'est pas pertinent, car il ne saurait nous renseigner sur les perceptions et la connaissance du public : *Monster Cable Products, Inc c Monster Daddy, LLC*, 2012 CF 1260 au para 24.

[46] Compte tenu de la preuve présentée à la COMC, notamment les définitions de dictionnaire qui montrent les différentes acceptions du mot « *hallmark* », je ne peux conclure que la COMC a commis une erreur manifeste et dominante en concluant que le mot HALLMARK ne donne pas une description claire des services immobiliers et des autres services mentionnés dans la demande.

[47] RHR souligne que la conclusion de la COMC sur la nature du mot « *hallmark* » est le fil conducteur de sa décision. Dans le présent appel, les opposants soulèvent les mêmes arguments sur le caractère élogieux du mot pour contester les conclusions tirées par la COMC sur les motifs d'opposition fondés sur l'article 2 et l'alinéa 12(1)e), qui sont examinés ci-après.

C. *Caractère non distinctif – art 2* : la COMC a-t-elle commis une erreur de fait et de droit en ne concluant pas que le terme élogieux « *hallmark* » ne distinguait pas les services de RHR?

[48] La date pertinente pour l'examen du caractère distinctif fondé sur l'article 2 de la LMC est la date à laquelle la déclaration d'opposition a été déposée, à savoir le 6 septembre 2016.

[49] La définition suivante figure à l'article 2 de la LMC :

<i>distinctive</i> Relativement à une marque de commerce, celle qui distingue véritablement les produits ou services en liaison avec lesquels elle est employée par son propriétaire, des produits ou services d'autres propriétaires, ou qui est adaptée à les distinguer ainsi.	<i>distinctive</i> , in relation to a trade-mark, means a trade-mark that actually distinguishes the goods or services in association with which it is used by its owner from the goods or services of others or is adapted so to distinguish them;
---	---

[50] Selon la COMC, les opposants ont avancé trois arguments à l'appui de leur motif d'opposition fondé sur l'article 2 : (i) HALLMARK n'est pas une marque de commerce au sens de l'article 2 de la LMC; le mot n'est pas adapté à distinguer les services en liaison avec lesquels il est employé parce qu'il est élogieux et qu'il n'a pas de caractère arbitraire en ce qui a trait aux services de RHR; RHR n'a pas non plus démontré que la marque distinguait réellement ses services tel que le requiert le paragraphe 12(2) de la LMC; (ii) le mot HALLMARK distingue les services du franchiseur, pas les services de RHR; (iii) M. McLachlan a admis que trois autres entités utilisaient illégalement le mot HALLMARK.

[51] La COMC a conclu que les opposants ne s'étaient pas acquittés du fardeau de preuve initial qui leur incombait à l'égard des trois volets du motif d'opposition fondé sur l'article 2.

[52] Je commence par le troisième volet, l'emploi illégal par trois entités : la COMC a conclu qu'un tel emploi ne rendait pas le mot HALLMARK non distinctif parce qu'il faisait l'objet d'une licence accordée par RHR. L'avis de demande déposé par les opposants en l'espèce ne fait état d'aucune erreur quant à cette conclusion. Par conséquent, j'estime que je n'ai pas à me prononcer sur cette question : art 59(1) de la LMC; art 301e) des *Règles des Cours fédérales*, DORS/98-106; *Apotex Inc c Canada (Santé)*, 2019 CAF 97 aux para 8 et 9. De toute façon, les observations des opposants dans le présent appel se limitent à l'affirmation voulant que le mot HALLMARK ne soit pas distinctif eu égard à la déclaration de M. McLachlan selon laquelle trois autres entités employaient la marque. Les opposant ne font que répéter l'observation qu'ils ont formulée devant la COMC, qui l'a rejetée. Étant donné que le présent appel n'est pas un examen *de novo* des questions dont était saisie la COMC et que l'erreur soulevée par les opposants relativement au troisième volet n'est pas susceptible de contrôle, il est inutile de pousser plus loin mon analyse.

[53] Concernant le deuxième volet, les opposants ont allégué dans leur avis de demande que la COMC [TRADUCTION] « [avait] commis une erreur de fait et de droit en concluant que le nom et la marque de commerce "RE/MAX HALLMARK REALTY LIMITED" [de RHR] n'étaient pas réputés être la marque de commerce d'un concédant tiers ». Selon leurs observations écrites, cette erreur est liée aux motifs d'opposition fondés sur les alinéas 30b) et 30i). RHR affirme qu'à l'audience relative au présent appel, les opposants ont d'abord relié cette erreur au motif fondé sur l'article 2.

[54] Je reconnais que les opposants n'ont pas soulevé cette question comme s'il s'agissait d'une erreur fondée sur l'article 2 avant de présenter leur plaidoirie. L'eussent-ils fait que l'issue

ne changerait pas. Pour les motifs exposés à la section E, la COMC n'a commis aucune erreur en considérant que le contrat de franchise s'appliquait à l'emploi et à la propriété de RE/MAX, pas à l'emploi ou à la propriété de HALLMARK.

[55] Pour ce qui est du premier volet, les opposants allèguent que la COMC a commis une erreur en concluant qu'ils ne s'étaient pas acquittés de leur fardeau de preuve initial. Ils soutiennent que HALLMARK n'est pas une marque de commerce au sens de l'article 2 de la LMC, car le mot est dépourvu du caractère arbitraire nécessaire pour être employé en liaison avec les services de RHR et n'est donc pas « adapté à distinguer » les services de RHR des services des autres. « *Hallmark* » est un mot anglais courant, élogieux pour tout produit ou service, et les épithètes élogieuses courantes ne peuvent jamais acquérir de caractère distinctif : *JH Munro*, à la page 876. Le mot a une connotation d'excellence tout aussi claire que « Gold Medal Furs » et, de par sa nature, il est un bien commun qui ne peut faire l'objet d'un monopole. Il attire l'attention sur la qualité supérieure des services de RHR, ce qui, selon les opposants, a été admis par M. McLachlan.

[56] Même si les opposants invoquent la décision *JH Munro* à l'appui du principe selon lequel certains mots descriptifs [TRADUCTION] « ne peuvent jamais acquérir de caractère distinctif, peu importe la durée d'emploi qui peut être établie » (*JH Munro*, à la page 876), la loi a changé depuis qu'elle a été rendue : *Standard Coil Products (Canada) Limited c Standard Radio Corporation*, [1971] CF 106, 1 CPR (2d) aux p 155 à 166 (CFPI). Une marque clairement descriptive est enregistrable s'il est établi qu'elle distingue effectivement les produits et services de son propriétaire : *ibid*; art 2 et 12(2) de la LMC (voir aussi l'art 12(3) de la version actuelle de la LMC).

[57] Les opposants le reconnaissent et s'appuient sur l'arrêt *John Labatt Limitée c Brasseries Molson*, [2000] 3 CF 145, [2000] ACF n° 159 (CAF), pour faire valoir qu'un terme descriptif ne peut acquérir de caractère distinctif que s'il est établi que la signification de la marque de commerce, considérée du point de vue de l'utilisateur régulier des marchandises ou services en question et sous l'angle de la première impression, est devenue prépondérante. Ils affirment que RHR n'a pas démontré que le sens du mot HALLMARK, comme marque de commerce, était devenu prépondérant, et qu'elle [TRADUCTION] « n'avait démontré aucune intention ou utilisation qui serait incompatible avec la simple idée de monopoliser la fonction descriptive d'un terme descriptif ». Ils font notamment valoir que :

- Hormis le témoignage intéressé de M. McLachlan, RHR n'a présenté aucun élément de preuve concernant la façon dont le public considérerait le mot HALLMARK;
- En disant que le mot « *hallmark* » signifie « une marque d'excellence, une marque évoquant le travail, un travail de qualité dans le domaine de l'immobilier », M. McLachlan admet que RHR emploie HALLMARK comme un terme descriptif, non pas comme un terme distinctif;
- RHR n'utilise pas le symbole MC ou n'incite pas autrement le public à considérer HALLMARK comme une marque de commerce;
- Tout emploi du mot HALLMARK seul est supplanté par l'emploi de HALLMARK en combinaison avec RE/MAX;
- Malgré des décennies d'emploi allégué, ce n'est qu'en 2015 que RHR a demandé l'enregistrement du mot HALLMARK, cinq mois après que les opposants eurent fondé Century 21 Hallmark Realty Inc.

[58] Les opposants allèguent que la conclusion de la COMC sur le motif d'opposition relevant de l'article 2 était manifestement erronée, car la COMC n'avait aucun motif raisonnable de conclure que RHR s'était acquittée du [TRADUCTION] « lourd fardeau qui lui incombait de prouver que le mot "*Hallmark*" avait acquis une signification prépondérante en tant que marque de commerce associée à des services immobiliers ». Subsidiairement, la COMC a commis une erreur en ne tenant pas compte du paragraphe 32(2) de la LMC, qui exige que l'enregistrement

fondé sur un caractère distinctif acquis soit restreint au territoire où, d'après ce qui est démontré, la marque de commerce est distinctive. Rien ne permettait raisonnablement de conclure que le mot HALLMARK avait acquis une signification prépondérante à l'extérieur de la ville de Toronto, car la preuve de RHR portait sur des services dans la ville de Toronto.

[59] Je ne suis pas convaincue que la COMC a commis une erreur susceptible de contrôle quant au premier volet du motif d'opposition fondé sur l'article 2. Les opposants devaient s'acquitter du fardeau de preuve initial d'établir les allégations de fait sur lesquelles repose le motif d'opposition fondé sur le caractère non distinctif (*Procter & Gamble Inc c Colgate-Palmolive Canada Inc*, 2010 CF 231 au para 71) et la COMC a conclu qu'ils ne s'étaient pas acquittés de ce fardeau. Aucune des parties n'a présenté de nouveaux éléments de preuve dans le présent appel. Je dois donc déterminer si, dans l'appréciation des éléments de preuve admissibles, la COMC a commis une erreur susceptible de contrôle qui l'a amenée à conclure que les opposants ne s'étaient pas acquittés de leur fardeau. Comme il n'a pas été allégué que la COMC avait mal interprété les principes juridiques, ou qu'elle avait commis une erreur de droit isolable dans leur application, la norme de contrôle applicable est celle de l'erreur manifeste et dominante.

[60] Les opposants se sont appuyés sur les mêmes éléments de preuve que ceux présentés à l'appui du motif d'opposition fondé sur l'alinéa 12(1)b) — les définitions de dictionnaire de 2000, de 2001 et 2016, et l'admission qu'aurait faite M. McLachlan lorsqu'il a été contre-interrogé en 2017 — pour faire valoir que le mot HALLMARK n'est pas intrinsèquement distinctif (adapté à les [les marchandises ou services] distinguer ainsi). La COMC a conclu que les opposants ne s'étaient pas acquittés de leur fardeau de preuve initial, et ce, pour les mêmes

raisons que celles pour lesquelles elle avait rejeté le motif d'opposition fondé sur l'alinéa 12(1)b) et un autre motif d'opposition (celui fondé sur l'alinéa 12(1)e), dont il sera question plus loin). Ces raisons sont que le mot « *hallmark* » n'est pas clairement descriptif et qu'aucune preuve n'établissait que « *hallmark* » était couramment utilisé au Canada pour désigner un aspect des services immobiliers pertinents — en fait, rien ne prouvait qu'un courtier immobilier avait adopté le mot « *hallmark* », hormis les opposants.

[61] Je comprends que les motifs d'opposition fondés sur l'article 2 et les alinéas 12(1)b) et 12(1)e) m'imposent d'appliquer différents critères juridiques, selon différentes dates pertinentes. Cependant, les opposants, qui ont présenté les mêmes éléments de preuve et les mêmes arguments pour étayer les trois motifs d'opposition, n'ont pas dit pourquoi la COMC aurait dû répondre autrement à la question de savoir si le mot « *hallmark* » est un terme élogieux qui ne peut servir de marque de commerce, notamment pour les besoins de l'article 2.

[62] Contrairement à ce que prétendent les opposants, la COMC n'a pas conclu que RHR s'était acquittée du « lourd fardeau » de prouver que le mot HALLMARK avait acquis un sens prépondérant en tant que marque de commerce employée en liaison avec des services immobiliers. La COMC n'avait pas à décider si RHR s'était acquittée du fardeau de démontrer que le mot HALLMARK avait acquis un caractère distinctif, parce que les opposants ne s'étaient pas acquittés de leur fardeau initial si bien qu'il n'y a eu aucun transfert de fardeau.

[63] Les opposants n'ont pas démontré que la COMC a commis une erreur manifeste et dominante en rejetant le premier volet du motif d'opposition fondé sur l'article 2.

D. *Marque interdite – art 10 et al 12(1)e* : la COMC a-t-elle commis une erreur de fait et de droit en exigeant que les opposants prouvent que le terme générique élogieux anglais « *hallmark* » était utilisé par le public en liaison avec les services de RHR?

[64] La date pertinente pour l'examen du motif d'opposition fondé sur l'alinéa 12(1)e est la date de la décision de la COMC, à savoir le 12 janvier 2021 : *Olympus Optical Company Limitée c Association Olympique Canadienne* [1991] ACF n° 906 (CAF). La COMC a aussi cité l'arrêt *République de Chypre (Industrie et Commerce) c International Cheese Council of Canada*, 2011 CAF 201 aux para 10 à 16, dans lequel la Cour d'appel fédérale a renvoyé à un argument selon lequel la date pertinente pour l'examen d'un motif d'opposition relevant de l'alinéa 12(1)e et de l'article 10 de la LMC devrait être la date du premier emploi, ou mars 1980 dans la présente affaire. La COMC a examiné ce motif d'opposition en fonction de ces deux dates.

[65] Selon l'alinéa 12(1)e de la LMC, une marque dont l'article 10 interdit l'adoption n'est pas enregistrable. L'article 10 de la version de la LMC antérieure à juin 2017 dispose :

Autres interdictions

10 Si une marque, en raison d'une pratique commerciale ordinaire et authentique, devient reconnue au Canada comme désignant le genre, la qualité, la quantité, la destination, la valeur, le lieu d'origine ou la date de production de produits ou services, nul ne peut l'adopter comme marque de commerce en liaison avec ces produits ou services ou autres de la même catégorie générale, ou l'employer d'une manière susceptible d'induire en erreur, et nul ne peut ainsi adopter ou employer une marque dont la

Further prohibition

10 Where any mark has by ordinary and bona fide commercial usage become recognized in Canada as designating the kind, quality, quantity, destination, value, place of origin or date of production of any goods or services, no person shall adopt it as a trade-mark in association with such goods or services or others of the same general class or use it in a way likely to mislead, nor shall any person so adopt or so use any mark so nearly resembling that mark as to be likely to be mistaken therefor.

ressemblance avec la marque en question est telle qu'on pourrait vraisemblablement les confondre.

[66] La COMC a tiré la conclusion suivante :

[50] Toutefois, comme il est indiqué ci-dessus au motif d'opposition fondé sur l'article 12(1)b), bien que le mot « *hallmark* » ait une connotation louable, il ne donne pas une description claire des biens immobiliers et des services connexes. De plus, que ce soit à la date du premier emploi revendiqué, soit en mars 1980, ou à la date de ma décision, je suis d'accord avec la Requérante pour dire que la preuve de l'Opposant est insuffisante pour lui permettre de démontrer que la Marque est reconnue au Canada par l'emploi commercial ordinaire et authentique comme désignant les services immobiliers comme étant excellents. En effet, rien n'indique que le terme « *hallmark* » a été adopté par un autre commerçant de l'industrie immobilière autre que l'Opposant.

[67] Les opposants font valoir que la COMC a commis une erreur de droit en appliquant le critère de la « description claire » tiré de l'alinéa 12(1)b) à la question de savoir si le mot HALLMARK était ou non enregistrable au titre de l'article 10 de la LMC, car le critère applicable au titre de cette disposition est celui de la [TRADUCTION] « désignation ». Ils soutiennent que « *hallmark* » est un mot d'application universelle qui doit être interprété comme satisfaisant au critère de la désignation, car il désigne l'excellence pour le public, peu importe les produits et services auxquels il s'applique.

[68] Les opposants soutiennent que la COMC a commis une erreur de fait et droit en exigeant d'eux qu'ils prouvent que le terme générique élogieux anglais « *hallmark* » était utilisé par le public en liaison avec les services de RHR. Ils affirment qu'il est inutile d'exiger la preuve qu'un terme d'application universelle s'applique à un produit ou à un service spécifique, et qu'il

[TRADUCTION] « va de soi que ce terme sera interprété [comme désignant l'excellence], peu importe la façon dont il a déjà été employé ».

[69] Les opposants ajoutent que, après avoir conclu que le mot « *hallmark* » est un nom qui fait référence à une caractéristique, à une marque ou à un signe distinctif, la COMC ne pouvait pas raisonnablement conclure que ce mot avait acquis un nouveau sens dans le domaine de l'immobilier, distinct de son sens ordinaire, sans preuve objective à cet effet. Il est peu probable que le sens prépondérant soit écarté sans un très haut taux d'utilisation et, qui plus est, M. McLachlan a admis que le mot « *hallmark* » désignait l'excellence dans le domaine de l'immobilier.

[70] Je ne suis pas convaincue, eu égard aux arguments ci-dessus, que la COMC a commis une erreur susceptible de contrôle.

[71] La COMC a parlé expressément du critère fondé sur l'article 10 de la LMC, et elle a conclu que les opposants ne s'étaient pas acquittés du fardeau initial qui leur incombait de prouver que, en raison d'une pratique commerciale ordinaire et authentique, le terme « *hallmark* » était devenu reconnu au Canada comme désignant l'excellence des services immobiliers en cause.

[72] Encore là, en l'absence de toute erreur de droit isolable dans l'application du critère fondé sur l'alinéa 12(1)e), la Cour ne doit intervenir que si elle est convaincue que la COMC a commis une erreur manifeste et dominante de fait, ou encore une erreur mixte de fait et de droit. La COMC n'a pas reconnu que « *hallmark* » était un terme générique anglais élogieux dénotant

l'excellence, ou qu'il s'agissait d'un terme d'application universelle qui désigne l'excellence pour le public, peu importe les produits et services auxquels il s'applique. La COMC a souligné que la preuve n'établissait pas que le mot « *hallmark* » était utilisé couramment au Canada, au point de désigner la qualité des services immobiliers, car il avait seulement été établi que les opposants l'avaient adopté.

[73] Les opposants n'ont pas établi l'existence d'une erreur manifeste et dominante dans l'analyse du motif d'opposition fondé sur l'alinéa 12(1)e) de la COMC.

E. *L'identité de l'utilisateur – art 50, al 30b) et 30i)* : la COMC a-t-elle commis une erreur de fait et de droit en concluant que le nom et la marque de commerce RE/MAX HALLMARK REALTY LIMITED de RHR n'étaient pas réputés, selon le contrat de franchise ou l'article 50 de la LMC, être la marque de commerce du franchiseur?

[74] Subsidiairement, les opposants font valoir que, si des droits de propriété intellectuelle subsistent à l'égard du mot HALLMARK, RHR ne peut les revendiquer et que la COMC a commis une erreur de fait et de droit en concluant autrement. Les opposants allèguent que RHR utilise le mot HALLMARK en combinaison avec RE/MAX en vertu d'un contrat de franchise conclu en 2011 qui permet l'emploi du mot RE/MAX [TRADUCTION] « avec d'autres mots », et selon lequel toutes les améliorations ou modifications apportées à RE/MAX sont réputées appartenir au franchiseur. Qui plus est, l'article 50 de la LMC interdit au titulaire de licence de revendiquer des droits à l'égard d'un élément d'une marque visée par une licence. C'est pourquoi les opposants affirment que la demande, qui est fondée sur l'emploi par RHR du mot HALLMARK depuis 1980, ne respecte pas l'alinéa 30b) de la LMC, parce que cet emploi (même celui antérieur au contrat de franchise, par l'effet rétroactif de l'article 50) profite au franchiseur.

[75] Dans le même ordre d'idées, les opposants font valoir que la demande n'est pas conforme à l'alinéa 30i), car RHR a faussement déclaré qu'elle était convaincue qu'elle avait le droit d'utiliser HALLMARK au Canada. Selon les opposants, [TRADUCTION] « [l]a demande visant à enregistrer HALLMARK en tant que marque de commerce équivaut pour la défenderesse à revendiquer la propriété d'une partie de la marque de commerce de son concédant de licence, propriété qu'elle a reconnue et accepté de ne pas contester ». La demande a été présentée de mauvaise foi pour les raisons suivantes : (i) elle contrevient aux modalités du contrat de franchise; (ii) l'article 50 de la LMC interdit au titulaire de licence de revendiquer de manière

indépendante une partie de la marque de commerce sous licence, et l'emploi du mot HALLMARK dans une marque composite est réputé, par l'article 50, être celui du franchiseur; et (iii) RHR ne peut, en raison de la doctrine de l'irrecevabilité pour cause de licence issue de la common law, nier que les droits de propriété intellectuelle à l'égard du mot HALLMARK, s'il en est, appartiennent au franchiseur (*Anne of Green Gables Licensing Authority Inc v Avonlea Traditions Inc*, [2000] OJ No 740, 4 CPR (4th) 289 (ONSC)).

[76] Les opposants font valoir que, dans la mesure où tout emploi du mot HALLMARK, sans RE/MAX, donne naissance à des droits indépendants à l'égard de HALLMARK, l'emploi simultané de HALLMARK, sans RE/MAX (en tant que marque de commerce de RHR), et avec RE/MAX (en tant qu'amélioration ou modification à la marque RE/MAX, qui appartient au franchiseur) rendrait le mot HALLMARK non distinctif.

[77] Les arguments qui précèdent visent à établir que le mot HALLMARK, du moins lorsqu'il est employé avec RE/MAX, appartient au franchiseur, et que la COMC a commis une erreur susceptible de contrôle en concluant que le contrat de franchise ne concernait pas le mot HALLMARK.

[36] Toutefois, la Requérante soutient, et je suis d'accord, que le contrat de franchise concerne l'emploi et la propriété du terme RE/MAX, et non du terme HALLMARK. De plus, le fait que la Requérante soit tenue d'obtenir l'approbation du franchiseur [pour pouvoir utiliser un autre élément] conjointement avec le terme RE/MAX ne signifie pas que le franchiseur est également le propriétaire de la marque de commerce « Hallmark », ou de [cet autre élément]. Bien que certaines parties du contrat de franchise aient été expurgées, lorsqu'on [lui] a posé la question, l'avocat de la Requérante a [répondu] que [celles où il était question] de l'emploi de la marque de commerce avaient été fournies; par conséquent, [rien ne prouve] que [le franchiseur] est propriétaire de la Marque.

[78] Les opposants affirment que la COMC a commis une erreur pour les raisons ci-après :

- La licence exige que le mot « RE/MAX » soit toujours employé avec [TRADUCTION] « d'autres mots ».
- La licence accordée aux termes du contrat de franchise porte sur l'emploi de « RE/MAX » conjointement avec « Hallmark Realty Ltd. ».
- Il n'y a aucune licence concernant l'emploi du mot « RE/MAX » seul ou sous quelque autre forme.
- C'est au concédant de licence qu'appartient le nom « RE/MAX Hallmark Realty Ltd. », y compris les droits de propriété intellectuelle.
- C'est au concédant de licence qu'appartiennent les améliorations et les modifications apportées au mot « RE/MAX ».
- Dans le nom de la défenderesse, le terme « Hallmark Realty Ltd. » est une « amélioration ou modification » apportée à la marque de commerce « RE/MAX ».
- « Realty » et « Ltd. » sont des éléments génériques.

[79] Je ne suis pas convaincue que la COMC a commis une erreur susceptible de contrôle en concluant que le contrat de franchise ne concernait pas l'emploi et la propriété du mot HALLMARK. Après avoir examiné le contrat de franchise caviardé qui figure au dossier, j'estime que l'exigence selon laquelle le mot RE/MAX doit être employé [TRADUCTION] « avec d'autres mots » (pas seul) renvoie à une clause qui permet au franchisé d'utiliser RE/MAX dans « son » nom d'entreprise (c.-à-d. celui du franchisé). Aucune clause ne prévoit que le nom d'entreprise du franchisé devient la propriété du franchiseur. À la signature du contrat, RHR était désignée sous son nom d'entreprise et elle a signé sous le nom de « RE/MAX HALLMARK REALTY LTD. ». Pourtant, les clauses non caviardées ne font aucunement mention de HALLMARK ou de Hallmark Realty Ltd., et aucune d'elles ne prévoit que ces mots sont la propriété du franchiseur.

[80] Je ne puis conclure que la COMC a commis une erreur susceptible de contrôle dans son interprétation des modalités du contrat de franchise, et les opposants n'ont pas établi qu'elle avait commis une erreur susceptible de contrôle en rejetant les motifs d'opposition fondés sur les alinéas 30b) et 30i).

IV. **Conclusion**

[81] Les opposants n'ont pas établi que la COMC avait commis une erreur susceptible de contrôle en rejetant leur opposition à la demande de RHR et, par conséquent, l'appel est rejeté.

[82] Les parties n'ont présenté aucune observation sur les dépens. Si elles ne parviennent pas à s'entendre à ce sujet, elles devront présenter des observations écrites dans les 20 jours suivant le présent jugement. Ces observations ne devront pas dépasser cinq pages, à l'exclusion de tout projet de mémoire de frais ou liste des sources.

JUGEMENT dans le dossier T-451-21

LA COUR STATUE :

1. Le présent appel est rejeté.
2. Si les parties ne parviennent pas à s'entendre sur les dépens, la Cour se prononcera sur leur adjudication après que les parties auront signifié et déposé leurs observations écrites d'un maximum de cinq pages (à l'exclusion de tout projet de mémoire de frais ou liste des sources), ce qu'elles devront faire dans les 20 jours suivant la date du présent jugement.

« Christine M. Pallotta »

Juge

Traduction certifiée conforme
Édith Malo, LL.B.

COUR FÉDÉRALE

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER

DOSSIER : T-451-21

INTITULÉ : RICK SPAGNUOLO ET JOSEPH SYPOSZ c RE/MAX
HALLMARK REALTY LTD.

LIEU DE L'AUDIENCE : PAR VIDÉOCONFÉRENCE

DATE DE L'AUDIENCE : LE 27 AOÛT 2021

JUGEMENT ET MOTIFS : LA JUGE PALLOTTA

DATE DES MOTIFS : LE 28 MARS 2022

COMPARUTIONS :

David Allsebrook POUR LES DEMANDEURS

Allan Dick POUR LA DÉFENDERESSE

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER :

Ludlow Law POUR LES DEMANDEURS
Avocats
Toronto (Ontario)

Sotos LLP POUR LE DÉFENDEUR
Avocats
Toronto (Ontario)