

Cour fédérale



Federal Court

**Date : 20220404**

**Dossier : T-759-21**

**Référence : 2022 CF 327**

[TRADUCTION FRANÇAISE]

**Ottawa (Ontario), le 4 avril 2022**

**En présence de madame la juge St-Louis**

**ENTRE :**

**FASKEN MARTINEAU DUMOULIN  
S.E.N.C.R.L., s.r.l.**

**demanderesse**

**et**

**GENTEC, UNE SOCIÉTÉ DE PERSONNES  
CONSTITUÉE DE  
901089 ONTARIO LIMITED ET  
2494979 ONTARIO LIMITED**

**défenderesse**

**JUGEMENT ET MOTIFS**

**I. Introduction**

[1] Se fondant sur l'article 56 de la *Loi sur les marques de commerce*, LRC 1985, T-13 [la Loi], Fasken Martineau DuMoulin S.E.N.C.R.L., s.r.l. [Fasken] interjette appel de la décision rendue par le registraire des marques de commerce [le registraire], le 29 mars 2021

(2021 COMC 56) [la décision]. Fait pertinent en l'espèce, le registraire a alors maintenu l'enregistrement n° LMC780,998 [l'enregistrement] de la marque de commerce « IQ » [la marque] en liaison avec des « casques d'écoute » (*headphones*) dans le contexte d'une procédure de radiation fondée sur l'article 45 de la Loi. La propriétaire inscrite de la marque est GENTEC, une société de personnes constituée de 9011089 Ontario Limited et 2494979 Ontario Limited [Gentec].

[2] Les articles 45 et 56 de la Loi sont reproduits en annexe aux présents motifs.

[3] En l'espèce, Fasken sollicite une ordonnance annulant la décision et radiant l'inscription « casques d'écoute » de l'enregistrement.

[4] En résumé, Fasken fait valoir que la norme de la décision correcte s'applique en l'espèce, car le registraire a commis une erreur de droit (1) en interprétant l'arrêt de la Cour d'appel fédérale, *Miller Thomson S.E.N.C.R.L., s.r.l. c Hilton Worldwide Holding LLP*, 2020 CAF 134 [*Hilton CAF*]; (2) en écartant le principe juridique selon lequel toute ambiguïté doit être interprétée au détriment de la personne qui produit la preuve, c.-à-d. la propriétaire de la marque de commerce en application de l'article 45 de la Loi (*Aerosol Fillers Inc c Plough (Canada) Ltd*, [1980] 2 CF 338 [*Aerosol Fillers CF*], conf. par *Plough (Canada) Ltd c Aerosol Fillers Inc*, [1981] 1 CF 679 (CAF) [*Aerosol Fillers CAF*]); (3) en écartant les principes juridiques énoncés par la Cour d'appel fédérale dans l'arrêt *The Clorox Company of Canada Ltd c Chloretec SEC*, 2020 CAF 76 [*Clorox*], en ce qu'il n'a pas exigé que la marque soit représentée de façon à ce

qu'avis de liaison soit donné aux consommateurs; et (4) en s'écartant du critère de la première impression du consommateur moyen dans l'évaluation de la marque « iQ Podz ».

[5] Subsidiairement, dans l'éventualité où la Cour jugerait que la norme de contrôle commandant la déférence s'applique, Fasken fait valoir que le registraire a commis des erreurs manifestes et dominantes dans l'application des différents critères et de la jurisprudence aux faits de l'espèce.

[6] Gentec répond que, compte tenu des questions soulevées en l'espèce, seule la norme commandant la déférence s'applique et que le registraire n'a commis aucune erreur. Gentec fait essentiellement valoir que le registraire a tenu compte, dans son analyse, des facteurs énoncés dans la jurisprudence pertinente, qu'il a appliqué les bons principes de droit, et que sa conclusion est fondée sur la preuve dans son ensemble. Elle soutient que la décision du registraire ne doit pas être modifiée.

[7] Pour les motifs exposés ci-après, je rejeterai l'appel de Fasken. En premier lieu, à la lumière des questions soulevées, je conclus que la norme de contrôle de l'erreur manifeste et dominante s'applique, car je n'ai relevé aucune question de droit isolable. Deuxièmement, compte tenu de cette norme qui appelle un degré élevé de déférence, et de la nature de la procédure fondée sur l'article 45, j'estime que l'intervention de la Cour n'est pas justifiée.

## II. Contexte

[8] Le 14 mars 2006, Gentec a déposé une demande d'enregistrement de la marque et, le 28 octobre 2010, l'enregistrement a été délivré. Les produits visés par l'enregistrement consistent en une gamme d'accessoires électroniques, tels que des étuis, des casques d'écoute et des câbles, pour cinq types d'appareils personnels, à savoir des lecteurs de musique personnels, des lecteurs MP3, des radios par satellite, des téléphones cellulaires et des lecteurs de musique portatifs.

[9] Le 1<sup>er</sup> décembre 2017, Fasken a demandé au registraire de donner à Gentec l'avis prévu à l'article 45 de la Loi. Le 13 décembre 2017, le registraire a donné ledit avis à Gentec, tout en lui enjoignant de fournir une preuve démontrant que la marque avait été employée au Canada à un moment quelconque au cours des trois ans précédant la date de l'avis, donc entre le 13 décembre 2014 et le 13 décembre 2017 [la période pertinente], relativement aux produits spécifiés dans l'enregistrement.

[10] Le 12 juillet 2018, en réponse à l'avis du registraire, Gentec a produit un affidavit souscrit par sa directrice des finances, M<sup>me</sup> Dorothy Hayashi, le 11 juillet 2018. M<sup>me</sup> Hayashi parle des « casques d'écoute » au paragraphe 10 de son affidavit. Elle affirme que, pendant la période pertinente, Gentec a vendu et expédié des casques d'écoute portant la marque à des acheteurs au Canada. M<sup>me</sup> Hayashi dépose sous la cote F des images de ces casques d'écoute sur lesquelles on peut voir de quelle façon la marque est apposée sur l'emballage, et sous la cote G, des copies de factures.

[11] Il a été établi que le seul article vendu pendant la période pertinente était celui illustré sur les deux premières images déposées sous la cote F, qui correspondent aux deux seules factures déposées par M<sup>me</sup> Hayashi sous la cote G, lesquelles portent une date se situant à l'intérieur de la période pertinente. Les factures renvoient exclusivement à des « IQ PODZ ÉCOUTEURS VÉRITABLEMENT SANS FIL AVEC ÉTUI DE CHARGEMENT ». Les images correspondantes montrent l'emballage des « iQ Podz écouteurs véritablement sans fil avec étui de chargement » (*iQ Podz True Wireless Headphones*). Le produit illustré sur cet emballage ne montre aucune bande ou autre moyen de fixer le produit autour de la tête.

[12] Les autres factures jointes à l'affidavit de M<sup>me</sup> Hayashi portaient des dates non visées par la période pertinente et constituaient donc une preuve d'emploi inadmissible pour les besoins de l'article 45. Ces autres factures sont celles décrivant les produits vendus comme étant des « *earbuds* » (écouteurs-boutons), des « *headphones* » (casques d'écoute) et des « *earphones* » (écouteurs).

[13] Fasken et Gentec ont ensuite chacun présenté au registraire des arguments écrits.

[14] Fasken a fait valoir que la preuve ne montrait pas que (i) la marque était employée dans la pratique normale du commerce au Canada par Gentec ou ses titulaires de licence autorisés; ou que (ii) que des circonstances spéciales justifiaient le défaut d'emploi de la marque pendant la période pertinente.

[15] Fasken a consacré les paragraphes 42 à 76 des observations écrites qu'elle a présentées au registraire aux produits « casques d'écoute » (*headphones*). Notamment, Fasken a fait valoir que l'inscription de tous les produits étiquetés comme étant des « casques d'écoute » ou liés à ceux-ci devrait être radiée de l'enregistrement. Fasken a désigné les éléments admissibles et a fait valoir que : (i) il est évident que le mot « casque d'écoute » a un sens précis qui exige l'existence d'une bande ou d'un autre moyen par lequel le consommateur peut fixer le produit autour de sa tête, et pour étayer son point, elle a cité six définitions de dictionnaire publiées au cours de la période pertinente; (ii) Gentec elle-même a établi une distinction entre les casques d'écoute (*headphones*), les écouteurs (*earphones*) et les écouteurs-boutons (*earbuds*) lorsqu'elle a déposé sa demande d'enregistrement de la marque de commerce « iQ Podz », le 25 août 2017; (iii) Gentec a de nouveau établi une distinction entre les écouteurs, les casques d'écoute et les écouteurs-boutons dans ses factures; (iv) il ressort à l'évidence des images déposées sous la cote F que le produit iQ Podz ne comprend aucune bande, que le fait qu'il soit décrit comme un casque d'écoute (*headphones*) sur l'emballage sert les intérêts de Gentec et devrait être considéré comme n'ayant aucun poids (*CIBC World Markets Inc c Stenner*, 2010 CF 397; *Aerosol Fillers CAF*); (v) si l'inscrivant établit une distinction entre certains produits, il doit présenter une preuve d'emploi à l'égard de chacun d'eux et Gentec n'a présenté aucune preuve d'emploi réel à l'égard des casques d'écoute durant la période pertinente; et (vi) tout emploi durant la période pertinente aurait été fait en liaison avec la marque de commerce « iQ Podz », ce qui ne constitue pas un emploi de la marque « iQ » (*Canada (Registraire des marques de commerce) c Cie internationale pour l'informatique CII Honeywell Bull SA*, [1985] 1 CF 406 (CAF) [*CII Honeywell Bull*]). Fasken a insisté sur le fait que la marque déposée doit se démarquer de la marque composite. Elle a ajouté que, sur le plan de la première impression, la

marque de commerce déposée doit être perçue par le consommateur comme une marque de commerce distincte, ce qui, a-t-elle fait valoir, n'était pas le cas (*Trademark Tools Inc c Miller Thomson LLP*, 2016 CF 971; *Sim & McBurney c Harvey Woods Inc*, [1996] ACF n° 227 [*Harvey Woods*]; *Mattel, Inc c 3894207 Canada Inc*, 2006 CSC 22).

[16] Fasken a fourni au registraire l'arrêt *Hilton CAF*.

[17] Devant le registraire, Gentec a répondu en décrivant les principes juridiques et la jurisprudence applicables. Ses arguments sur les « casques d'écoute » figurent aux paragraphes 25 à 30 de ses observations écrites. Gentec a fait valoir que la preuve montrait que la « répartition des ventes » du produit « casque d'écoute » portant la marque s'étendait à la période pertinente. Elle a cité la décision *Levi Strauss & Co c Canada (Registraire des marques de commerce)*, 2006 CF 654 [*Levi Strauss*] à l'appui de la proposition selon laquelle le sens des termes utilisés dans un enregistrement peut évoluer au gré de l'usage dans le langage courant, qui est à son tour influencé par l'évolution du commerce. Gentec a en outre affirmé que les faits de la présente affaire différaient de ceux de l'affaire *CII Honeywell Bull*, car, en l'espèce, la couleur rouge et le placement du symbole ® donnent de la marque une impression distincte.

[18] Avant la tenue de l'audience, chaque partie a envoyé au registraire une liste de jurisprudence et de doctrine. Notamment, Gentec a fait parvenir deux définitions du terme « *headphones* » (casque d'écoute) — l'une tirée du dictionnaire Merriam-Webster en ligne de 2021 et l'autre, de Wikipédia, également de 2021 – dans lesquelles figuraient les termes « *earphones* » (écouteurs) ou « *earbuds* » (écouteurs-boutons).

[19] Le 29 mars 2021, le registraire a rendu sa décision et, fait pertinent en l'espèce, il a maintenu l'enregistrement de la marque de Gentec en liaison avec les « casques d'écoute ».

[20] Les parties n'ont présenté à la Cour aucun autre élément de preuve; le dossier présenté au registraire a été versé au dossier de la demanderesse.

### III. La décision contestée

[21] Dans sa décision, le registraire mentionne que la définition pertinente de l'emploi en ce qui a trait aux produits est énoncée au paragraphe 4(1) de la Loi. Le registraire décrit le but et l'objet de l'article 45, qui sont d'assurer une procédure simple, sommaire et expéditive pour éliminer le « bois mort » du registre (*Performance Apparel Corp c Uvex Toko Canada Ltd*, 2004 CF 448 au par 68). Le registraire souligne également que, même si le seuil à respecter pour établir l'emploi est peu élevé, et qu'une preuve surabondante n'est pas requise, de simples allégations d'emploi ne sont pas suffisantes pour établir l'emploi (*Woods Canada Ltd c Lang Michener* [1996], ACF n° 1701 (CFPI); *Union Electric Supply Co Ltd c Le registraire des marques de commerce* [1982] 2 CF 263 (CFPI); *Aerosol Fillers CAF*). Il ajoute qu'il faut présenter des faits suffisants pour qu'il puisse conclure que la marque de commerce a été employée en liaison avec chacun des produits spécifiés dans l'enregistrement et il expose en détail la preuve présentée par Gentec.

[22] Pour commencer, le registraire fait état des principaux arguments avancés par Fasken au sujet des « casques d'écoute » (*headphones*) : (i) rien ne prouve que les casques d'écoute illustrés dans la pièce F ont tous été vendus au Canada durant la période pertinente; (ii) la preuve portant

expressément sur le produit « iQ Podz Écouteurs véritablement sans fil » ne montre pas que la marque a été employée en liaison avec les produits « casques d'écoute » visés par l'enregistrement; et (iii) la marque de commerce employée en liaison avec les produits « casques d'écoute » illustrés ne constitue pas un emploi de la marque qui a été déposée.

[23] Ensuite, le registraire parle expressément des produits « casques d'écoute » aux paragraphes 20 à 26 de sa décision. Il souligne que Gentec reconnaît qu'il a été établi que, parmi les produits montrés dans la pièce F, seuls les « iQ Podz Écouteurs véritablement sans fil » ont été vendus au Canada durant la période pertinente.

[24] Le registraire résume les observations de Fasken, à savoir que le produit vendu au Canada durant la période pertinente n'est pas un « casque d'écoute », parce qu'il ne comprend aucune bande ou aucun autre moyen de le fixer autour de la tête. Il souligne que Fasken a cité la décision *Hilton Worldwide Holding LLP c Miller Thomson*, 2018 CF 895 [*Hilton CF*] à l'appui de la proposition selon laquelle il faut se demander quelle serait la compréhension commune (du mot « casque d'écoute ») du propriétaire de la marque de commerce et du consommateur. Il signale également que Fasken a fait valoir que, même si le mot « casque d'écoute » (*headphones*) apparaît sur l'emballage, il, le registraire, doit examiner la nature réelle du produit au lieu de se fier à l'étiquette et aux observations du propriétaire de la marque.

[25] Toujours selon le registraire, Gentec a affirmé que les « iQ Podz Écouteurs véritablement sans fil » qu'elle a vendus au cours de la période pertinente sont effectivement des casques d'écoute, car l'emballage lui-même utilise le mot descriptif « casque d'écoute » (*headphones*) et

que la compréhension commune de ce terme peut être inférée de la description figurant sur l'emballage du produit. Il souligne également que Gentec a fait valoir que le sens des termes dans un enregistrement peut être influencé par l'évolution du commerce, citant à cet égard les décisions *Hilton CF* et *Levi Strauss*, de sorte que la définition restrictive donnée au terme « casque d'écoute » (*headphones*) n'est plus appropriée. À cet égard, Gentec a attiré l'attention sur la définition donnée par Merriam-Webster.com, du terme « *headphone* » (casque d'écoute), qui comprend l'entrée suivante : [TRADUCTION] « également : un petit écouteur inséré dans l'oreille ».

[26] En premier lieu, le registraire confirme qu'il est d'accord avec Gentec et reconnaît que les « iQ Podz Écouteurs véritablement sans fil » entrent dans la catégorie des produits « casques d'écoute » visés par l'enregistrement. Il conclut qu'il ne s'agit pas d'un cas où la corrélation avec les produits visés par l'enregistrement tient simplement à des observations intéressées faites après coup et il rejette expressément l'argument de Fasken selon lequel la preuve est incohérente à cet égard. Le registraire conclut qu'il n'est pas exagéré de considérer que les « iQ Podz Écouteurs véritablement sans fil » sont visés par l'enregistrement.

[27] Deuxièmement, le registraire résume les observations de Fasken, à savoir que (1) les produits désignés sous le nom de « iQ Podz Écouteurs véritablement sans fil » ne montrent pas l'emploi de la marque déposée puisque la première impression que ce nom laisserait dans l'esprit du consommateur ne serait pas « iQ » seulement, mais la marque de commerce composite « iQ Podz » en une seule expression; (2) le fait que « iQ » soit représenté en rouge et « Podz » en gris est [TRADUCTION] « insuffisant pour générer une impression distincte »; et (3) le symbole ® à

droite des lettres « iQ » sur l’emballage est [TRADUCTION] « si petit » qu’il ne faut pas en tenir compte.

[28] Le registraire juge que ces observations sont théoriques et souligne que l’emballage montre également le boîtier d’entreposage des casques d’écoute, et que sur ce boîtier la marque est gravée sans autre libellé.

[29] Il ajoute que, quoi qu’il en soit, le public, lorsqu’il consulte le nom du produit tel qu’il est affiché sur l’emballage, considérerait que la marque en soi est affichée. Cette conclusion repose sur le constat que (1) la marque en soi se démarque nettement des autres éléments par l’emploi de couleurs, de lettres et de dimensions différentes; (2) les lettres « iQ » sont suivies du symbole ® — en rouge — et le mot « Podz » est suivi du symbole ™ — en gris argenté. Il ajoute que rien dans la Loi n’empêche un propriétaire d’employer en même temps plus d’une marque de commerce en liaison avec les mêmes produits.

[30] En fin de compte, le registraire conclut que Gentec a établi l’emploi de la marque en liaison avec les « casques d’écoute » au sens des articles 4 et 45 de la Loi.

#### IV. Les questions soumises à la Cour

[31] Encore une fois, les seuls produits en litige en l’espèce sont les « casques d’écoute » (*headphones*). Fasken n’interjette pas appel de la décision du registraire relativement aux autres produits.

[32] La Cour doit décider si le registraire a commis une erreur, comme le prétend Fasken :

- a. dans son interprétation de l'arrêt *Hilton CAF* sur le sens à donner aux descriptions de produits au fil du temps;
- b. en écartant le principe juridique selon lequel toute ambiguïté doit être interprétée au détriment de la personne qui produit la preuve, en l'occurrence la propriétaire de la marque de commerce en application de l'article 45 de la Loi;
- c. en écartant le principe juridique énoncé par la Cour d'appel fédérale dans l'arrêt *Clorox*, c.-à-d. en n'exigeant pas que la marque soit représentée de façon à donner avis de liaison aux consommateurs;
- d. en s'écartant du critère de la première impression du consommateur moyen dans son appréciation de la marque « iQ Podz ». Subsidiairement, le registraire a-t-il commis une erreur manifeste et dominante dans l'application du critère aux faits soumis et de la jurisprudence présentée?

V. Analyse

A. *Norme de contrôle*

[33] Je conviens avec les parties que c'est la norme d'appel qu'il faut appliquer, eu égard aux enseignements de la Cour suprême du Canada dans l'arrêt *Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l'Immigration) c Vavilov*, 2019 CSC 65 [Vavilov], et compte tenu du fait que la présente demande est fondée sur l'article 56 de la Loi, qui est la disposition d'appel.

[34] Je conviens également avec les parties que la norme applicable aux questions de droit isolables est celle de la décision correcte, et que c'est la norme de l'« erreur manifeste et dominante » qui s'applique aux questions de fait et aux questions mixtes de fait et de droit (*Clorox*, au para 23; *Tokai of Canada Ltd c Kingsford Products Company, LLC*, 2021 CF 782 au para 22). Il y a désaccord entre les parties sur la question de savoir si les questions soulevées en l'espèce sont ou non des questions de droit isolables appelant la norme de la décision correcte.

[35] Je suis d'accord avec Gentec pour dire qu'aucun nouvel élément de preuve n'a été présenté en appel et qu'il n'y a aucune question de droit isolable qui justifierait l'application de la norme de la décision correcte. Bien que Fasken qualifie les questions qu'elle soulève de questions de droit, ce n'en sont pas. Dans ses observations, Fasken conteste manifestement la façon dont le registraire a appliqué le droit aux faits. Les questions de fait et de droit sont liées entre elles et ne sont pas facilement isolables, ce qui justifie l'application de la norme de l'erreur manifeste et dominante. L'exercice du pouvoir discrétionnaire fait intervenir l'application de

normes juridiques aux faits établis, et constitue donc une question de droit et de fait (*Mahjoub c Canada (Citoyenneté et Immigration)*, 2017 CAF 157 au para 72 [*Mahjoub*]).

[36] Comme l'a indiqué la Cour d'appel fédérale, le critère de l'erreur manifeste et dominante est un critère auquel il est difficile de satisfaire (*Millennium Pharmaceuticals Inc c Teva Canada Limited*, 2019 CAF 273, au para 6).

[37] Aux paragraphes 38 et 39 de l'arrêt *Benhaim c St-Germain*, 2016 CSC 48 [*Benhaim*], la Cour suprême du Canada cite deux décisions d'appel pour expliquer ce que signifie en réalité « erreur manifeste et dominante ». Elle cite notamment les observations formulées par le juge Stratas au paragraphe 46 de l'arrêt *Canada c South Yukon Forest Corporation*, 2012 CAF 165 :

L'erreur manifeste et dominante constitue une norme de contrôle appelant un degré élevé de retenue [...] 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. [Non souligné dans l'original.]

[38] Dans l'arrêt *Benhaim*, la Cour suprême du Canada cite également ce qu'a dit le juge Morissette au paragraphe 77 de l'arrêt *JG c Nadeau*, 2016 QCCA 167, à savoir qu'« une erreur manifeste et dominante tient, non pas de l'aiguille dans une botte de foin, mais de la poutre dans l'œil. Et il est impossible de confondre ces deux dernières notions ».

[39] Il importe de souligner également que « [l]e rôle d'une cour d'appel n'est pas de déterminer si d'autres inférences auraient pu raisonnablement être tirées de la preuve, mais plutôt

de déterminer si le décideur a commis une erreur manifeste et dominante dans les inférences qui ont été tirées de la preuve » (*Sim & McBurney c en Vogue Sculptured Nail Systems Inc*, 2021 CF 172 au para 16).

B. *Le registraire a-t-il commis une erreur dans son interprétation de l'arrêt Hilton CAF sur le sens à donner aux descriptions de produits au fil du temps?*

(1) Les positions des parties

[40] Fasken fait valoir que le registraire a commis une erreur en s'appuyant sur la décision *Hilton CF*, confirmée par *Hilton CAF*, afin de pouvoir tenir compte d'une définition de « casque d'écoute » (*headphones*) postérieure à la période pertinente. Elle soutient que cette erreur a amené le registraire à conclure que le terme « casque d'écoute » n'exige pas l'existence d'une bande ou d'un autre moyen par lequel le consommateur peut fixer le produit autour de sa tête, et de ce fait à reconnaître que des écouteurs, le produit vendu par Gentec, sont des « casques d'écoute ».

[41] Fasken soutient que la décision *Hilton CF* ne saurait avoir la portée que lui donne le registraire, dont l'effet est de rejeter la période pertinente expressément prévue à l'article 45 de la Loi. Fasken fait donc valoir que le registraire a commis une erreur de droit en ne suivant pas les principes établis par la Cour fédérale et la Cour d'appel fédérale : le registraire devait examiner le sens qu'avait le terme « casque d'écoute » (*headphones*) pendant la période pertinente.

[42] Fasken souligne que, dans l'arrêt *Hilton CAF*, la Cour d'appel fédérale a dit que « [...] le sens des termes utilisés dans les enregistrements de marques de commerce peut évoluer. C'est

particulièrement le cas lorsque, comme en l'espèce, il y a eu des développements rapides dans le commerce en ligne qui peuvent sans aucun doute avoir une incidence sur le sens ordinaire du commerce d'un terme, du point de vue tant du propriétaire de la marque de commerce que du client » (*Hilton CAF*, au para 103). Selon Fasken, cela ne veut pas dire que l'on peut tenir compte du sens que peut revêtir un terme de nombreuses années après la période pertinente.

[43] Fasken prétend que le registraire aurait dû examiner la définition qu'avait le terme « casque d'écoute » pendant la période pertinente.

[44] Il ajoute que si le registraire avait examiné le sens qu'avait le terme « casque d'écoute » pendant la période pertinente, il aurait pris en considération (1) les définitions claires du dictionnaire dans lesquelles une bande est exigée; (2) le fait que Gentec elle-même a établi une distinction entre les « casques d'écoute » et d'autres appareils audio sans bandeau, tels que des « écouteurs » (*earphones*) et des « écouteurs-boutons » (*earbuds*), dans les factures présentées par M<sup>me</sup> Hayashi; et (3) la demande que Gentec a déposée, pendant la période pertinente, en vue de l'enregistrement la marque de commerce « IQ PODZ » en liaison avec les produits casques d'écoute, écouteurs et écouteurs-boutons.

[45] Fasken s'appuie sur les décisions *John Labatt Ltée v Rainier Brewing Co*, [1984] ACF n° 302 (CAF) au para 14, *Kvas Miller Everitt c Compute (Bridgend) Ltd*, 2005 CanLii 78281 (COMC) au para 24, et *Stikeman Elliott LLP c Parmx Cheese Co*, 2015 COMC 102 au para 18, pour déclarer que, lorsque le propriétaire d'une marque de commerce établit une distinction entre des types de produits, chaque produit est considéré comme étant distinct des autres.

[46] Fasken fait valoir que, si le registraire n'avait pas mal interprété l'arrêt *Hilton CAF*, il aurait conclu que, au cours de la période pertinente, le terme « casque d'écoute » s'entendait d'un produit muni d'un serre-tête. Elle soutient en outre que, si le registraire n'avait pas conclu que le produit comprenait un serre-tête, il aurait à tout le moins conclu à l'existence d'une ambiguïté quant au sens du terme.

[47] Gentec répond que le registraire a tenu compte de la décision *Hilton CF* et fait valoir que, dans l'arrêt *Hilton CAF*, la Cour d'appel fédérale a confirmé que le sens des termes dans l'enregistrement d'une marque de commerce pouvait évoluer au fil du temps.

[48] Gentec soutient que le registraire a interprété le terme « casque d'écoute » (*hearphones*) en se fondant non seulement sur des définitions de dictionnaires, mais aussi sur (1) le mot descriptif « *hearphones* » utilisé dans le nom « *iQ Podz True Wireless Headphones* » (iQ Podz Écouteurs véritablement sans fil)» ainsi que sur l'emballage; et sur (2) le témoignage de M<sup>me</sup> Hayashi, qui a désigné le produit comme étant un « casque d'écoute ». Gentec ajoute que le registraire peut prendre connaissance d'office des définitions de dictionnaires.

[49] En outre, Gentec fait valoir que Fasken remet en question les inférences que le registraire a tirées à partir de l'utilisation descriptive du terme sur l'emballage du produit, mais que le rôle d'une cour d'appel n'est pas d'examiner si d'autres inférences auraient raisonnablement pu être tirées de la preuve, mais plutôt de décider si le décideur a commis une erreur manifeste et dominante.

## (2) Analyse et décision

[50] Fasken ne m'a pas convaincue que le registraire avait commis une erreur dans son interprétation de l'arrêt *Hilton CAF*. En fait, il n'y a aucune indication claire que le registraire s'est appuyé sur cet arrêt pour tirer sa conclusion.

[51] Le registraire a déclaré qu'il souscrivait aux observations de Gentec, de sorte que nous pouvons déduire qu'il a retenu l'argument que celle-ci a avancé, selon lequel la définition restrictive du terme « casque d'écoute » (*headphones*) n'était plus appropriée. Cependant, la décision du registraire ne repose pas sur une définition particulière de « casque d'écoute » (*headphones*). Sa conclusion que les « iQ Podz Écouteurs véritablement sans fil » de Gentec entrent dans la catégorie des produits « casques d'écoute » (*headphones*) visés par l'enregistrement n'est pas fondée sur une définition récente du dictionnaire; elle repose sur le fait que le mot descriptif « *headphones* » figure sur l'emballage des « *iQ Podz True Wireless Headphones* (iQ Podz Écouteurs véritablement sans fil) », ce qui était déjà en jeu plusieurs mois avant que Fasken conteste la marque de Gentec.

[52] Selon l'article 4 de la Loi, pour être « employée » en liaison avec des produits, une marque de commerce doit, lors du transfert de la propriété ou de la possession de ces produits, dans la pratique normale du commerce, être apposée sur les produits mêmes ou sur leurs emballages, ou être, 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.

[53] Quant à l'article 45, il établit une procédure simple, sommaire et expéditive qui permet de débarrasser le registre du « bois mort », c.-à-d., des marques qui ont été abandonnées. Le propriétaire de la marque n'a qu'à fournir une preuve prima facie d'emploi. La norme de preuve à laquelle ledit propriétaire doit satisfaire est donc peu exigeante, et il est possible de tirer des inférences raisonnables (*Eclipse International Fashions Canada Inc c Cohen*, 2005 CAF 64 aux para 5 et 6; *Fraser Sea Food Corp c Fasken Martineau Dumoulin LLP*, 2011 CF 893 aux para 18 et 19).

[54] Je ne vois aucune erreur dans la conclusion du registraire selon laquelle la désignation apparaissant sur l'emballage n'est pas simplement une observation intéressée faite après coup, car, je le répète, cette désignation était en jeu plusieurs mois avant que la marque soit contestée. Le produit est effectivement désigné sous le nom de « casque d'écoute ».

[55] Compte tenu du fardeau peu exigeant qui incombe au propriétaire de la marque dans une procédure fondée sur l'article 45, la conclusion du registraire voulant que Gentec ait établi l'emploi de sa marque de commerce en liaison avec les « casques d'écoute », grâce aux emballages dans lesquels ceux-ci étaient vendus et sur lesquels le produit était désigné sous le nom de « casque d'écoute », ne saurait être interprétée comme constituant une erreur manifeste et dominante.

C. *Le registraire a-t-il commis une erreur en écartant le principe juridique selon lequel toute ambiguïté doit être interprétée au détriment de la personne qui produit la preuve,*

*en l'occurrence la propriétaire de la marque de commerce en application de l'article 45 de la Loi?*

(1) Les positions des parties

[56] Fasken attire l'attention de la Cour sur le vocabulaire choisi par le registraire au paragraphe 22 de la décision : « [...] je ne suis pas d'accord avec la Partie requérante pour dire qu'il y a une incohérence dans la preuve à cet égard ». Fasken soutient que le critère ne porte pas sur l'incohérence dans la preuve et que ce critère a été inventé par le registraire dans sa décision, sans appui jurisprudentiel. Elle ajoute que le registraire ne s'est pas intéressé au fait que l'affidavit constitue une preuve intéressée.

[57] Fasken affirme que le registraire aurait dû appliquer le principe voulant que toute ambiguïté doive être interprétée à l'encontre de la personne produisant la preuve, c.-à-d. le propriétaire de la marque dans une procédure fondée sur l'article 45 de la Loi. Fasken cite les décisions *Aerosol Fillers CF* aux para 21 à 23 et *Smart & Biggar c Constellation Brands Québec, Inc*, 2015 COMC 82 au para 40, et précise qu'elles ont été soumises à l'attention du registraire. À l'audience, Fasken a confirmé que les ambiguïtés en question résident dans les différences relevées entre les mots figurant sur l'emballage et ceux qui se trouvent sur les factures.

[58] Gentec répond que le sens de « casque d'écoute » n'est pas ambigu. Elle fait valoir que le principe de l'ambiguïté se rapporte expressément à l'ambiguïté de la preuve, pas à l'ambiguïté d'un terme. Gentec renvoie au paragraphe 22 de la décision pour affirmer que le registraire n'a

pas jugé que le sens du mot « casque d'écoute » était ambigu et qu'il n'a pas conclu non plus que la preuve l'était. Gentec soutient que l'enregistrement ne devrait pas être radié à cause d'un terme ambigu. Au contraire, l'état déclaratif des produits doit être interprété de façon libérale.

(2) Analyse et décision

[59] Comme l'a fait valoir Gentec, le principe applicable s'attache à l'ambiguïté de la preuve, qu'il appartient seul au propriétaire de présenter dans une procédure fondée sur l'article 45. Par conséquent, si cette preuve se prête à plus d'une interprétation, il faut alors, pour résoudre l'ambiguïté, adopter l'interprétation qui va à l'encontre de l'intérêt du propriétaire (*Aerosol Fillers CF*, aux para 21 à 23). Le registraire n'a pas passé outre à ce principe; il a plutôt constaté que la preuve ne présentait aucune ambiguïté ou incohérence. Comme le dit Gentec, la jurisprudence ne parle pas de la possibilité que les termes utilisés pour décrire les produits visés par l'enregistrement d'une marque de commerce soient, ou puissent être devenus, ambigus, et les décisions soumises par Fasken ne concernent pas les ambiguïtés ne découlant pas de la preuve produite par le propriétaire inscrit. Lorsque le registraire dit qu'il n'y a aucune incohérence dans la preuve, il n'invente pas un nouveau critère sans appui jurisprudentiel; il constate que la preuve est claire en ce qui concerne le produit désigné comme étant un « casque d'écoute ». Ce constat n'est pas lié au critère juridique, mais à son application aux faits, et compte tenu du dossier, je ne vois aucune erreur manifeste et dominante dans la conclusion du registraire.

[60] Comme je l'ai dit aux parties pendant l'audience, je ne suis pas convaincue que la Cour puisse examiner, en appel de la décision du registraire quant à l'« emploi », une preuve que ce dernier ne pouvait admettre, en l'occurrence des factures dont les dates se situent à l'extérieur de

la période pertinente. Quoi qu'il en soit, ma décision est valide d'une façon ou d'une autre. Le registraire n'a pas écarté le principe juridique applicable : il n'a relevé aucune incohérence dans la preuve présentée par la propriétaire de la marque.

D. *Le registraire a-t-il commis une erreur en écartant le principe juridique énoncé par la Cour d'appel fédérale dans l'arrêt Clorox, c.-à-d. en n'exigeant pas que la marque soit représentée de façon à donner avis de liaison aux consommateurs?*

(1) Les positions des parties

[61] Fasken allègue que l'emploi de la marque « iQ » ne donne aucun avis de liaison avec les produits et que le registraire ne pouvait conclure autrement sans écarter le critère juridique applicable.

[62] Fasken souligne que l'analyse que comporte la décision figure aux paragraphes 24 et 25. Le registraire adopte le point de vue de Gentec, à savoir que la simple présence des lettres « iQ » noir sur noir sur un boîtier d'entreposage représenté sur l'emballage était suffisante pour constituer un emploi, sans examiner si ces lettres étaient suffisamment en vue pour que, dans la pratique normale du commerce, avis de liaison avec les « casques d'écoute » soit donné tel que l'exige l'article 4 de la Loi.

[63] Fasken a soumis à l'attention du registraire l'arrêt *Clorox* où, au paragraphe 30, la Cour d'appel fédérale affirme que « [...] la marque doit être utilisée aux fins de distinction des marchandises. En d'autres termes, elle doit être liée aux marchandises à tel point qu'avis de liaison est donné [aux consommateurs] ». La Cour d'appel fédérale a conclu que la marque ne

donnait pas cet avis en raison de la façon dont elle était présentée. Fasken allègue que le registraire n'a pas fait mention de cette décision.

[64] Fasken ajoute que l'arrêt *Clorox* est compatible avec l'article 4 de la Loi, qui précise qu'une marque de commerce est réputée employée si elle est apposée sur les produits dans la pratique normale du commerce. Elle soutient que les lettres « iQ », situées à un endroit où le consommateur moyen ne regarderait pas, ne sauraient constituer un avis de liaison.

[65] Dans sa réponse, Gentec résume l'opinion du registraire selon laquelle, en voyant le nom du produit affiché sur l'emballage, c.-à-d., « IQ® Podz™ Écouteurs véritablement sans fil », le public verrait que la marque de commerce « iQ » en soi est affichée, étant donné que (1) l'élément « iQ » se démarque clairement des autres éléments par l'emploi de couleurs, de lettres et de dimensions différentes; et que (2) les lettres « iQ » sont suivies du symbole ® — en rouge — et que le mot « Podz » est suivi du symbole ™ — en gris-argenté.

[66] Gentec souligne le fait que l'arrêt *Clorox* a été rendu dans le contexte d'un appel relatif à une procédure d'opposition à une marque de commerce et non dans le contexte d'une procédure fondée sur l'article 45 de la Loi. Elle fait remarquer que la question est différente et qu'elle se situe dans un contexte différent.

[67] Gentec fait valoir que, dans l'arrêt *United Grain Growers Ltd c Lang Michener*, 2001 CAF 66 au para 14, la Cour d'appel fédérale a souligné la portée limitée de l'enquête pouvant être menée par le registraire dans une procédure fondée sur l'article 45 de la Loi. Elle

ajoute que le registraire a également conclu que, dans le nom de produit « iQ® Podz™ Écouteurs véritablement sans fil » apparaissant sur l’emballage, les lettres « iQ » sont présentées de façon à être perçues comme une marque de commerce.

(2) Analyse et décision

[68] Dans un premier temps, le registraire n’a pas écarté le critère applicable, car il y renvoie au paragraphe 23 de sa décision. Là encore, il s’agit plutôt d’examiner la façon dont le registraire l’a appliqué aux faits. Comme l’a fait remarquer Fasken, la Cour d’appel fédérale a précisé, au paragraphe 30 de l’arrêt *Clorox*, que « [l]a jurisprudence indique clairement que, pour établir l’emploi d’une marque de commerce relativement à des marchandises, la marque doit être utilisée aux fins de distinction des marchandises. En d’autres termes, elle doit être liée aux marchandises à tel point qu’avis de liaison est donné et le transfert de la propriété doit avoir lieu dans la pratique normale du commerce ».

[69] Fasken a fait valoir à la Cour que le registraire avait commis une erreur en ce qui a trait aux principes, établis dans l’arrêt *Clorox*, qu’il a appliqués pour conclure que les lettres « iQ » apparaissant sur le boîtier d’entreposage représenté sur l’emballage suffisaient à constituer un emploi.

[70] En premier lieu, la décision du registraire ne repose pas sur cette seule conclusion, qui figure dans le premier des deux paragraphes où le registraire répond à l’argument avancé par Fasken quant à la première impression du consommateur. Le registraire fait d’abord remarquer

que la marque, c.-à-d., « iQ » seulement, et non une partie de la marque composite, est affichée sur l'emballage.

[71] La question de savoir si, sur la foi de sa première impression, le consommateur verrait la marque en soi telle qu'elle est affichée est une question d'appréciation et la Cour doit faire preuve de déférence envers le registraire à cet égard. Je reconnais que, de toute évidence, la marque n'est pas affichée bien en vue. Cela dit, et plus important encore, le registraire ne s'est pas arrêté là et, dans le paragraphe suivant, il a indiqué que, quoi qu'il en soit, le public, lorsqu'il consulte le nom du produit, considérerait, pour d'autres raisons, que la marque en soi est affichée. Le registraire a jugé que la marque en soi, c.-à-d., les lettres « IQ », se démarquait nettement des autres éléments par l'emploi de couleurs, de lettres et de dimensions différentes. Comme Fasken l'a reconnu à l'audience, la marque et les renseignements additionnels sont effectivement de couleurs, de lettres et de dimensions différentes. De plus, les lettres « iQ » sont suivies du symbole ®, de la même couleur rouge, alors que le mot « Podz » est suivi du symbole ™, de la même couleur gris-argenté, et rien dans la Loi n'empêche l'emploi de plus d'une marque de commerce.

[72] Là encore, même si je devais conclure que le registraire a commis une erreur en concluant que le consommateur moyen ne remarquerait pas les lettres « iQ » sur l'image du boîtier d'entreposage, l'arbre aurait une branche de moins, mais il tiendrait toujours debout. Les autres motifs du registraire, qui ne contiennent aucune erreur, permettent le maintien de la décision.

E. *Le registraire a-t-il commis une erreur en s'écartant du critère de la première impression du consommateur moyen dans l'évaluation de la marque « iQ Podz »? Subsidiairement, le registraire a-t-il commis une erreur manifeste et dominante dans l'application du critère aux faits soumis et de la jurisprudence présentée?*

(1) Les positions des parties

[73] Fasken fait valoir que la marque a perdu son identité en intégrant la marque composite « iQ Podz ». Son argument selon lequel la marque en soi n'était pas véritablement employée a été jugé théorique par le registraire, ce dernier ayant conclu que les lettres « iQ » figurant sur le boîtier d'entreposage constituaient un emploi de la marque.

[74] Fasken affirme que l'inscription « iQ Podz » est la marque qui est le plus en évidence sur le produit et qu'on peut la voir exactement là où le consommateur moyen regarderait pour trouver la marque d'un produit. Fasken soutient que c'est « iQ Podz » qui donne un avis de liaison, non « IQ ». Elle fait valoir que le registraire n'a manifestement pas appliqué le critère de la première impression du consommateur moyen, car s'il l'avait fait, il aurait sûrement conclu que le consommateur ne verrait que la marque composite.

[75] Fasken soutient que le registraire a examiné son argument dans le cadre d'une remarque incidente qui n'est pas étayée par la jurisprudence. Le registraire a fait état de la présence des symboles ® et ™, et a cité une décision dans laquelle le registraire avait rejeté cet argument fondé sur les symboles (*88766 Canada Inc c National Cheese Company Limited*, 2002 Canlii 61274 (COMC) [*National Cheese*]). Fasken fait valoir que ces symboles sont à peine perceptibles.

[76] Fasken ajoute qu'avant de s'appuyer sur ces symboles, le registraire aurait dû examiner s'ils étaient lisibles pour le consommateur moyen.

[77] Fasken exhorte la Cour à ne pas supposer que le registraire a appliqué le critère (*Vavilov*; *Alexion Pharmaceuticals Inc c Canada*, 2021 CAF 157 aux para 8 à 10 [*Alexion*]). Elle soutient que si la Cour suppose qu'il l'a appliqué, il a alors commis une erreur manifeste et dominante. Fasken prétend que c'est l'emballage du produit que le registraire doit examiner, pas le produit lui-même.

[78] Fasken fait remarquer que le critère applicable a été établi par la Cour d'appel fédérale dans l'arrêt *CII Honeywell Bull*, au para 5. Citant l'arrêt *Brasserie Labatt Ltée c Brasseries Molson*, [1996] ACF n° 729 au para 49 [*Labatt*], elle fait valoir que, du point de vue de la première impression, la marque « iQ » doit être considérée comme une marque de commerce distincte de la marque composite (en l'espèce « iQ Podz »).

[79] Fasken souligne que la seule différence importante entre les mots « iQ » et « Podz » est la couleur. Elle cite l'extrait suivant tiré du paragraphe 14 de la décision *Harvey Woods* :

[TRADUCTION] « [...] bien que le mot “harvey” puisse être utilisé dans la couleur “or”, et le mot “woods”, dans la couleur “rouge”, je conclus que, en l'espèce, un tel emploi n'est pas suffisant pour que chaque élément crée une impression distincte ».

[80] Fasken invoque les arrêts *Vavilov* et *Alexion* à l'appui de son argument que la Cour doit pouvoir dégager de la décision une analyse intrinsèquement cohérente et rationnelle et

comprendre le raisonnement du décideur sur un point central. Fasken fait valoir que ces exigences commandent la norme de contrôle applicable en appel.

[81] Gentec répond en premier lieu que la question de savoir si une marque de commerce serait perçue comme une marque distincte est une question de fait (*Nightingale Interloc Ltd v Prodesign Ltd*, (1984), 2 CPR (3d) 535 au para 7 [*Nightingale*]; *Carters Professional Corporation c Ontario Lung Association*, 2021 COMC 146 au para 15). Elle ajoute que le registraire a tenu compte de la première impression du consommateur, car il s'est intéressé à la perception qu'aurait le public de la marque, au paragraphe 25 de sa décision.

[82] En outre, Gentec soutient que le registraire n'a pas conclu que les symboles ® et ™ étaient petits ou imperceptibles, et cette conclusion à l'égard de questions factuelles appelle à la retenue.

## (2) Analyse et décision

[83] Fasken avance que le registraire n'a pas examiné le critère du consommateur moyen. J'analyserai la jurisprudence qu'elle a présentée sur cette question.

[84] Dans l'arrêt *CII Honeywell Bull*, la question soulevée en appel était de savoir « [...] si CII a employé sa marque de commerce "Bull" lorsqu'elle a fait usage de la marque composite "CII Honeywell Bull" pour identifier ses marchandises » (*CII Honeywell Bull*, au para 3). La Cour d'appel fédérale devait décider si l'emploi de la marque composite constituait un emploi de la marque de commerce. La Cour a précisé qu'il « [...] faut répondre non à cette question sauf si la marque a été employée d'une façon telle qu'elle n'a pas perdu son identité et qu'elle est demeurée reconnaissable malgré les distinctions existant entre la forme sous laquelle elle a été enregistrée et celle sous laquelle elle a été employée » (*CII Honeywell Bull*, au para 5). La Cour a ensuite conclu que « [l]e critère pratique qu'il faut appliquer pour résoudre un cas de cette nature consiste à comparer la marque de commerce enregistrée et la marque de commerce employée et à déterminer si les distinctions existant entre ces deux marques sont à ce point minimales qu'un acheteur non averti conclu[rait], selon toute probabilité, qu'elles identifient toutes deux, malgré leurs différences, des marchandises ayant la même origine » (*CII Honeywell Bull*, au para 5).

[85] Fasken cite la décision *Nightingale*. Cette décision est intéressante, car le décideur utilise le terme « public », tout comme le registraire dans la présente affaire. En fait, le décideur affirme que [TRADUCTION] « [l']emploi d'une marque conjointement avec d'autres éléments équivaut à son emploi à titre de marque de commerce en tant que telle si le public, selon le critère de la

première impression, considère que la marque est employée en tant que telle à titre de marque de commerce » (*Nightingale*, au para 7). Je fais toutefois remarquer qu’il s’agissait d’une affaire d’opposition à l’enregistrement d’une marque de commerce. L’arrêt *Labatt* a confirmé le critère établi dans la décision *Nightingale* (*Labatt*, aux para 49 et 50).

[86] Fasken s’appuie aussi sur la décision *Robichaud c Clio/Oz Division of Mainline Fashions Inc*, 2015 COMC 210 [*Robichaud*], qui a pour contexte l’envoi d’un avis fondé sur l’article 45 de la Loi (*Robichaud*, au para 1). Le décideur renvoie aux paragraphes de l’arrêt *CII Honeywell Bull* cités ci-dessus (*Robichaud*, aux para 25 et 26). Il fait par ailleurs observer que « [p]our trancher cette question, il faut se demander si les “caractéristiques dominantes” de la marque de commerce ont été préservées » (*Robichaud*, au para 27), avant d’ajouter que « [l]’évaluation des éléments constituant les caractéristiques dominantes et la question de savoir si la variation est suffisamment mineure pour que l’on puisse conclure à l’emploi de la marque de commerce telle qu’elle est enregistrée sont des questions de fait qui doivent être tranchées en fonction des circonstances propres à chaque cas » (*Robichaud*, au para 27). Je constate en outre que le décideur ne fait aucune mention explicite du consommateur moyen dans l’analyse qu’il fait aux paragraphes 27 à 30 de sa décision, et qu’il concentre plutôt son analyse sur les caractéristiques dominantes.

[87] Le registraire n’aurait pas dû examiner les questions de la première impression du consommateur et de la marque apposée sur l’emballage puisqu’elles étaient théoriques. Examiner la façon dont la marque est affichée sur le boîtier d’entreposage n’est pas suffisant. Je m’appuie sur le paragraphe 5 de la décision *CII Honeywell Bull*, ainsi que sur l’emploi du terme

« acheteur », qui indique que le consommateur se trouve dans un contexte commercial et voit donc le produit dans son emballage. Cependant, le registraire ne s'est pas arrêté là, il a présenté un raisonnement clair, quoi qu'il en soit, donc dans l'éventualité où les observations formulées par Fasken ne seraient pas théoriques.

[88] La jurisprudence indique que l'évaluation du caractère distinct d'une marque est une question factuelle, qui dépend du contexte. Le registraire ne s'appuie pas uniquement sur les symboles; il s'appuie aussi sur la perception qu'a le public lorsqu'il voit le nom du produit, les couleurs, les caractères et les dimensions, qui sont différents, comme l'a admis Fasken à l'audience, s'agissant de la marque et du mot additionnel « Podz ».

[89] Comme il est mentionné dans la décision *Robichaud*, l'évaluation des éléments constituant les caractéristiques dominantes d'une marque et la question de savoir si les différences que présente la marque de commerce employée sont à ce point mineures que l'on peut conclure à l'emploi de la marque déposée sont des questions de fait qui doivent être tranchées au cas par cas. En l'espèce, le registraire a cerné les éléments factuels et a expliqué de façon cohérente en quoi ces éléments font que la marque se distingue. Par ailleurs, le fait que le registraire n'ait pas mentionné le consommateur moyen ne saurait être fatal, car il a déterminé quelle serait la perception du public. Le registraire a parlé expressément des observations formulées par Fasken au sujet de la première impression du consommateur, au paragraphe 23 de sa décision.

[90] Le registraire ne s'est pas écarté du critère applicable et je ne vois aucune erreur manifeste et dominante dans son application du critère aux faits de l'espèce.

VI. Conclusion

[91] Étant donné que Fasken ne m'a pas convaincue que le registraire avait commis des erreurs manifestes et dominantes, l'appel sera rejeté.

**JUGEMENT dans le dossier T-759-21**

**LA COUR STATUE :**

1. L'appel est rejeté.
2. Les dépens sont adjugés à Gentec.

« Martine St-Louis »

---

Juge

Traduction certifiée conforme  
Édith Malo

## **Le registraire peut exiger une preuve d'emploi**

**45 (1)** 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. 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.

## **Registrar may request evidence of use**

**45 (1)** 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.

### **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.

### **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 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.

### **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 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'appellant 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 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.

## **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 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-759-21

**INTITULÉ :** FASKEN MARTINEAU DUMOULIN S.E.N.C.R.L.,  
s.r.l. c GENTEC, UNE SOCIÉTÉ DE PERSONNES  
CONSTITUÉE DE 901089 ONTARIO LIMITED ET  
2494979 ONTARIO LIMITED

**LIEU DE L'AUDIENCE :** MONTRÉAL (QUÉBEC), TENUE PAR  
VIDÉOCONFÉRENCE

**DATE DE L'AUDIENCE :** LE 26 JANVIER 2022

**JUGEMENT ET MOTIFS :** LA JUGE ST-LOUIS

**DATE DES MOTIFS :** LE 4 AVRIL 2022

**COMPARUTIONS :**

Patricia Hénault  
Jean-Philippe Mikus  
Mark L. Robbins  
Martin Brandsma

POUR LA DEMANDERESSE

POUR LA DÉFENDERESSE

**AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER :**

Fasken, Martineau DuMoulin  
S.E.N.C.R.L., s.r.l.  
Montréal (Québec)

POUR LA DEMANDERESSE

Bereskin & Parr S.E.N.C.R.L.,  
s.r.l.  
Toronto (Ontario)

POUR LA DÉFENDERESSE