

T-416-16
2017 FC 806

T-416-16
2017 CF 806

Les Marques Metro/Metro Brands S.E.N.C.
(Applicant)

Les Marques Metro/Metro Brands S.E.N.C.
(demanderesse)

v.

c.

1161396 Ontario Inc. (Respondent)

1161396 Ontario Inc. (défenderesse)

INDEXED AS: LES MARQUES METRO/METRO BRANDS S.E.N.C. v. 1161396 ONTARIO INC.

RÉPERTORIÉ : LES MARQUES METRO/METRO BRANDS S.E.N.C. c. 1161396 ONTARIO INC.

Federal Court, Annis J.—Ottawa, March 21 and September 7, 2017.

Cour fédérale, juge Annis—Ottawa, 21 mars et 7 septembre 2017.

Trade-marks — Registration — Appeal pursuant to Trade-marks Act, s. 56 from decision of Hearing Officer of Trade-marks Opposition Board respecting application No. 1333541 (TM Application) wherein registration of word IRRESISTIBLES (mark) for items listed as “candy and snacks” allowed — Respondent, corporate entity, filing TM Application with Canadian Trade-marks Office in February 2007 based on use in Canada since at least as early as August 2001 — TM Application approved — Applicant filing opposition to registration of mark, alleging that TM Application not conforming to requirements of Act, s. 30(b) since mark had not been used by respondent in Canada in association with “cookies and biscuits” since claimed date of first use — Hearing Officer determining, inter alia: that Registrar properly concluding that TM application not for wares of one general class but for individually named specific wares; that TM application meeting requirements of Act, s. 30(b); that applicant failing to show that mark not used in association with “cookies and biscuits” at claimed date of first use — Issues: whether Board’s decision not to strike statement of opposition reasonable; whether respondent used mark in association with “cookies and biscuits” since at least as early as claimed date of first use; whether Court, in exercising discretion vested in Registrar of Trade-marks, having jurisdiction to issue “split” decisions pursuant to Act, s. 38(8) — Registrar’s conclusion that TM Application for specific goods reasonable — Plain reading of Act, s. 30(b) only requiring that trade-mark applicant file application containing date of first use for each of general classes of goods or services described in application — “Candy and snacks” generic terms taking sense from context in application — Registrar’s conclusion that application not for wares of one general class but for individually named specific wares clearly reasonable since phrase “candy and snacks” alone would likely not have been acceptable category of goods without being further specified — Applied for trade-mark must nevertheless have been used in

Marques de commerce — Enregistrement — Appel interjeté en vertu de l’art. 56 de la Loi sur les marques de commerce d’une décision par laquelle un agent d’audience de la Commission des oppositions des marques de commerce (C.O.M.C.) a admis la demande d’enregistrement n° 1333541 (la demande d’enregistrement de MC) de la marque de commerce IRRESISTIBLES (marque) pour des « bonbons et collations » — La défenderesse, une personne morale, a déposé auprès du Bureau des marques de commerce du Canada en février 2007 la demande d’enregistrement de MC fondée sur l’emploi au Canada depuis au moins aussi tôt qu’août 2001 — La demande d’enregistrement de MC a été approuvée — La demanderesse a produit une déclaration d’opposition à l’enregistrement de la marque, alléguant que la demande d’enregistrement de MC ne satisfaisait pas aux exigences de l’art. 30b) de la Loi, étant donné que la marque n’a pas été employée par la défenderesse au Canada en liaison avec des « biscuits et petits gâteaux » depuis la date de premier emploi alléguée — L’agent d’audience a conclu notamment que le registraire avait conclu à juste titre que la demande d’enregistrement de MC visait non seulement les produits d’une catégorie générale, mais aussi des produits particuliers nommés individuellement; que la demande d’enregistrement de MC satisfaisait aux exigences énoncées à l’art. 30b) de la Loi; que la demanderesse ne s’était pas acquittée du fardeau de preuve d’établir que la marque n’avait pas été employée en liaison avec des « biscuits et petits gâteaux » à la date de premier emploi alléguée — Il s’agissait de savoir si la décision de la C.O.M.C. de refuser de radier la déclaration d’opposition était raisonnable; si la défenderesse avait employé la marque en liaison avec des « biscuits et petits gâteaux » depuis au moins aussi tôt que la date de premier emploi revendiquée; et si la Cour, en exerçant le pouvoir discrétionnaire dont le registraire des marques de commerce est investi, avait compétence pour rendre une décision « partagée » en application de l’art. 38(8)

association with each of specific goods or services identified in general class prior to applicant's filing date — Applicant's new evidence could reasonably lead to conclusion that, at relevant date, respondent had not used mark — Respondent in turn not filing evidence of use of mark, failing to show having used mark as early as August 2001 nor any time since then — Regarding Court's jurisdiction, jurisdiction to issue split decisions allowing Registrar to maintain proper balance between free competition, fair competition — Object of Act favouring interpretation of Act, s. 38(8) allowing Registrar or Court to issue split decisions — Therefore, Registrar having jurisdiction to issue split decisions pursuant to Act, s. 38(8) — Appeal allowed.

This was an appeal pursuant to section 56 of the *Trade-marks Act* from a decision of a Hearing Officer of the Trade-marks Opposition Board (Board) respecting application No. 1333541 (TM Application or application) wherein registration of the word IRRESISTIBLES (mark) for “candy and snacks, namely candy bars, chocolate bars, all sugar confectionary, peanut brittle, caramel bars, cookies & biscuits, all gummi confectionary, chocolate confectionary, chocolate mints, assorted chocolate boxes, and marshmallow derivative candy” (goods) was allowed.

The respondent, a corporate entity, filed the TM Application with the Canadian Trade-marks Office in February 2007 based on use in Canada since at least as early as August 2001. The TM Application was approved and subsequently advertised in the Trade-marks Journal in February 2013. The applicant filed an opposition to the registration of the mark in July 2013,

de la Loi — La conclusion du registraire selon laquelle la demande d'enregistrement de MC visait des produits particuliers était raisonnable — Selon le sens ordinaire de l'art. 30b) de la Loi, le demandeur de la marque de commerce n'est tenu que de produire une demande renfermant la date de premier emploi pour chacune des catégories générales de produits ou services décrites dans la demande — Les « bonbons et collations » sont des termes génériques qui tirent leur sens du contexte de la demande — La conclusion du registraire selon laquelle la demande visait non seulement les produits d'une catégorie générale, mais aussi des produits particuliers nommés individuellement était manifestement raisonnable, étant donné que les termes « bonbons et collations », en soi, n'auraient vraisemblablement pas constitué une catégorie de produits acceptable en l'absence de plus amples précisions — La marque de commerce visée par la demande doit néanmoins avoir été employée en liaison avec chacun des produits ou services spécifiques décrits dans la catégorie générale avant la date de production de la demande du requérant — Les nouveaux éléments de preuve présentés par la demanderesse pouvaient raisonnablement mener à la conclusion selon laquelle, à la date pertinente, la défenderesse n'avait pas employé la marque — Comme la défenderesse n'a présenté aucun élément de preuve établissant l'emploi de la marque, elle n'a pas démontré qu'elle a employé la marque depuis déjà au moins août 2001, ni à aucun autre moment par la suite — En ce qui concerne la compétence de la Cour, grâce à la compétence pour rendre des décisions partagées, le registraire peut maintenir un équilibre approprié entre la libre concurrence et la juste concurrence — L'objet de la Loi militait en faveur d'une interprétation de l'art. 38(8) de la Loi qui permet au registraire ou à la Cour de rendre des décisions partagées — Par conséquent, le registraire était compétent pour rendre une décision partagée en vertu de l'art. 38(8) de la Loi — Appel accueilli.

Il s'agissait d'un appel interjeté en vertu de l'article 56 de la *Loi sur les marques de commerce* d'une décision par laquelle un agent d'audience de la Commission des oppositions des marques de commerce (C.O.M.C.) a admis la demande d'enregistrement n° 1333541 (la demande d'enregistrement de MC ou la demande) de la marque de commerce IRRESISTIBLES (la marque) pour des « bonbons et collations, nommément barres de friandises, tablettes de chocolat, confiseries au sucre, nougatinnes dures aux arachides, barres au caramel, biscuits et petits gâteaux, confiseries gélifiées, confiseries de chocolat, menthes au chocolat, boîtes de chocolats assortis et bonbons en dérivé de guimauve ».

La défenderesse, une personne morale, a déposé auprès du Bureau des marques de commerce du Canada en février 2007 la demande d'enregistrement de MC fondée sur l'emploi au Canada depuis au moins aussi tôt qu'août 2001. La demande d'enregistrement de MC a été approuvée et publiée dans le Journal des marques de commerce en février 2013. La

alleging, pursuant to paragraph 38(2)(a) of the Act, that the TM Application did not conform to the requirements of paragraph 30(b) of the Act since the mark had not been used by the respondent in Canada in association with “cookies and biscuits” since the claimed date of first use, being as early as August 2001.

In his decision, the Hearing Officer dealt, in particular, with whether the Registrar of Trade-marks erred in refusing the respondent’s interlocutory request to strike and reject the applicant’s statement of opposition on the basis that it failed to disclose an arguable case. The Hearing Officer refused to reconsider the interlocutory ruling that the ground of opposition disclosed an arguable case since the Registrar had properly concluded that the TM application was not for wares of one general class but for individually named specific wares. The Board then determined that the TM application met the requirements of paragraph 30(b) of the Act: the ground of opposition was set out in sufficient detail in the statement of opposition to enable the respondent to reply thereto and to understand the case it had to meet. With respect to the affidavit of the respondent’s sole owner and president that the applicant filed as its evidence, the Hearings Officer found that it was relevant and admissible. However, he was not convinced that this particular affidavit satisfied the applicant’s onus to show that the mark was not used in association with “cookies and biscuits” at the claimed date of first use. He thus dismissed the paragraph 30(b) ground of opposition and rejected the applicant’s opposition.

The main issues were whether the Board’s decision not to strike the statement of opposition was reasonable; whether the respondent used the mark in association with “cookies and biscuits” since at least as early as the claimed date of first use; and whether the Court, in exercising the discretion vested in the Registrar of Trade-marks, has jurisdiction to issue a “split” decision pursuant to subsection 38(8) of the Act.

Held, the appeal should be allowed.

The Registrar’s conclusion that the TM Application was for specific goods was reasonable. Even though the Hearing Officer did not address each of the respondent’s concerns specifically, his decision not to interfere with the Registrar’s interlocutory ruling was nevertheless reasonable. A plain

demanderesse a produit une déclaration d’opposition à l’enregistrement de la marque en juillet 2013, alléguant qu’en application de l’alinéa 38(2)a de la Loi, la demande d’enregistrement de MC ne satisfaisait pas aux exigences de l’alinéa 30b) de la Loi, étant donné que la marque n’a pas été employée par la défenderesse au Canada en liaison avec des « biscuits et petits gâteaux » depuis la date de premier emploi alléguée, qui était depuis au moins aussi tôt qu’août 2001.

Dans sa décision, l’agent d’audience a examiné notamment la question de savoir si le registraire des marques de commerce avait commis une erreur en rejetant la demande interlocutoire de la défenderesse visant à obtenir une radiation et un rejet de la déclaration d’opposition de la demanderesse au motif qu’elle ne révélait pas de cause défendable. L’agent d’audience a refusé de réexaminer la décision interlocutoire selon laquelle le motif d’opposition révélait l’existence d’une cause défendable étant donné que le registraire avait conclu à juste titre que la demande d’enregistrement de MC visait non seulement les produits d’une catégorie générale, mais aussi des produits particuliers nommés individuellement. La C.O.M.C. a ensuite conclu que la demande d’enregistrement de MC satisfaisait aux exigences énoncées à l’alinéa 30b) de la Loi : le motif d’opposition avait été exposé de façon suffisamment détaillée dans la déclaration d’opposition pour permettre à la défenderesse d’y répondre et de comprendre la preuve qu’elle devait réfuter. En ce qui concerne l’affidavit du président et de l’unique propriétaire de la défenderesse que la demanderesse a déposé à titre de preuve, l’agent d’audience a conclu qu’il était une preuve pertinente et admissible. Toutefois, il n’était pas convaincu que l’affidavit en question permettait de conclure que la demanderesse s’était acquittée du fardeau de preuve d’établir que la marque n’avait pas été employée en liaison avec des « biscuits et petits gâteaux » à la date de premier emploi alléguée. Il a donc écarté le motif d’opposition fondé sur l’alinéa 30b) et a rejeté l’opposition de la demanderesse.

Il s’agissait principalement de déterminer si la décision de la C.O.M.C. de refuser de radier la déclaration d’opposition était raisonnable; si la défenderesse avait employé la marque en liaison avec des « biscuits et petits gâteaux » depuis au moins aussi tôt que la date de premier emploi revendiquée; et si la Cour, en exerçant le pouvoir discrétionnaire dont le registraire des marques de commerce est investi, avait compétence pour rendre une décision « partagée » en application du paragraphe 38(8) de la Loi.

Arrêt : l’appel doit être accueilli.

La conclusion du registraire selon laquelle la demande d’enregistrement de MC visait des produits particuliers était raisonnable. Même si l’agent d’audience n’a pas répondu précisément à chacune des préoccupations de la défenderesse, son refus de modifier la décision interlocutoire du registraire est

reading of paragraph 30(b) of the Act appears to only require that the trade-mark applicant file an application containing the date of first use for “each of the general classes of goods or services described in the application”. Neither the Registrar’s interlocutory ruling nor the Hearing Officer’s decision suggested that this was misunderstood. “Candy and snacks” are generic terms that take their sense from their context in the application seeing as snacks are generally understood to mean any small portion of food or drink consumed between meals. The Registrar’s conclusion that the application was not for wares of one general class but for individually named specific wares was clearly reasonable since the phrase “candy and snacks”—on its own—likely would not have been an acceptable category of goods without being further specified.

The requirements of paragraph 30(b) were examined. While paragraph 30(b) merely requires that a date of first use be provided with regard to each general class of goods or services, the applied for trade-mark must nevertheless have been used in association with each of the specific goods or services identified in the general class prior to the applicant’s filing date. However, the date of first use with respect to each of the specific goods in the general class may vary.

With respect to the respondent’s use of the mark, the applicant bore the initial evidential onus to adduce sufficient admissible evidence from which it could reasonably be concluded that the facts alleged to support the ground of opposition existed. The applicant’s new evidence on appeal was sufficient to satisfy its initial evidential onus. The applicant made significant efforts to amass the best evidence it could and its newly tendered evidence could reasonably lead to the conclusion that, at the relevant date, the respondent had not used the mark. The burden of proof consequently fell on the respondent; however, having filed no evidence of use of the mark, the respondent failed to show that it had used the mark as early as August 2001 nor at any time since that date.

Regarding the Court’s jurisdiction to issue split decisions, subsection 38(8) of the Act and the objects thereof were examined. Trade-mark law rests on principles of fair dealing and holds the balance between free competition and fair competition. The jurisdiction to issue split decisions allows the Registrar to maintain a proper balance between free competition

néanmoins raisonnable. Selon le sens ordinaire de l’alinéa 30b) de la Loi, il semble que le demandeur de la marque de commerce ne soit tenu que de produire une demande renfermant la date de premier emploi pour « chacune des catégories générales de produits ou services décrites dans la demande ». Ni la décision interlocutoire du registraire ni la décision de l’agent d’audience ne donnaient à penser qu’il y a eu une mauvaise interprétation. Les « bonbons et collations » sont des termes génériques qui tirent leur sens du contexte de la demande, et les collations signifient généralement de petites quantités d’aliments ou de boissons consommées entre les repas. La conclusion du registraire selon laquelle la demande visait non seulement les produits d’une catégorie générale, mais aussi des produits particuliers nommés individuellement était manifestement raisonnable, étant donné que les termes « bonbons et collations », en soi, n’auraient vraisemblablement pas constitué une catégorie de produits acceptable en l’absence de plus amples précisions.

Les exigences de l’alinéa 30b) ont été examinées. Bien que l’alinéa 30b) de la Loi exige simplement qu’une date de premier emploi soit fournie en ce qui concerne chacune des catégories générales de produits ou services, la marque de commerce visée par la demande doit néanmoins avoir été employée en liaison avec chacun des produits ou services spécifiques décrits dans la catégorie générale avant la date de production de la demande du requérant. Toutefois, la date de premier emploi en ce qui concerne chacun des produits spécifiques figurant dans la catégorie générale peut varier.

En ce qui concerne l’emploi de la marque par la défenderesse, premièrement, il incombait à la demanderesse de présenter une preuve admissible suffisante pour permettre de conclure raisonnablement à l’existence des faits allégués à l’appui du motif d’opposition. Les nouveaux éléments de preuve présentés par la demanderesse en appel étaient suffisants pour satisfaire à son fardeau de preuve initial. La demanderesse a déployé des efforts importants pour accumuler les meilleurs éléments de preuve possibles, et les nouveaux éléments de preuve qu’elle a produits pouvaient raisonnablement mener à la conclusion selon laquelle, à la date pertinente, la défenderesse n’avait pas employé la marque. Le fardeau de la preuve incombait par conséquent à la défenderesse, mais comme elle n’a présenté aucun élément de preuve établissant l’emploi de la marque, elle n’a pas démontré qu’elle a employé la marque depuis déjà au moins août 2001, ni à aucun autre moment par la suite.

En ce qui concerne la compétence de la Cour pour rendre des décisions partagées, le paragraphe 38(8) de la Loi et ses objets ont été examinés. Le droit des marques de commerce repose sur les principes de l’équité dans les activités commerciales and sert à maintenir l’équilibre entre la libre concurrence et la juste concurrence. Grâce à la compétence pour rendre des

and fair competition. The rejection of an opposition in its entirety, regardless of whether the objection was justified for some of the goods or services, would be unfair to the opponent. Conversely, the refusal of the application, regardless of whether some goods or services associated with the trade-mark should be registrable, would be unfair to the applicant. The object of the Act therefore favoured an interpretation of subsection 38(8) of the Act which allows the Registrar or the Court to issue split decisions. Only through such an interpretation can the proper balance between free competition and fair competition be attained. Furthermore, there were compelling policy reasons supporting the Registrar's jurisdiction to issue split decisions. Therefore, as previously established in *Produits Ménagers Coronet Inc. v. Coronet-Werke Heinrich Schlerf GmbH* (1986), the Registrar has the jurisdiction to issue split decisions pursuant to subsection 38(8) of the Act.

décisions partagées, le registraire peut maintenir un équilibre approprié entre la libre concurrence et la juste concurrence. Le rejet d'une opposition dans son intégralité, sans égard à la question de savoir si l'objection était justifiée pour certains produits ou services, serait injuste à l'égard de l'opposant. À l'inverse, le refoulement de la demande, sans égard à la question de savoir si certains produits ou services liés à la marque de commerce devraient être enregistrables, serait injuste à l'égard de la demanderesse. L'objet de la Loi militait donc en faveur d'une interprétation du paragraphe 38(8) de la Loi qui permet au registraire ou à la Cour de rendre des décisions partagées. L'équilibre approprié entre la libre concurrence et la juste concurrence ne peut être atteint que grâce à une telle interprétation. En outre, il existait des raisons de principe impérieuses qui appuyaient la thèse de la compétence du registraire pour rendre des décisions partagées. Par conséquent, ainsi qu'il a été déterminé dans l'affaire *Produits Ménagers Coronet Inc. c. Coronet-Werke Heinrich Schlerf GmbH* (1986), le registraire est compétent pour rendre une décision partagée en vertu du paragraphe 38(8) de la Loi.

STATUTES AND REGULATIONS CITED

Bill C-31, *Economic Action Plan 2014 Act, No. 1*, S.C. 2014, c. 20.
Canada Evidence Act, R.S.C., 1985, c. C-5, ss. 30, 31.1–31.8.
Trade-marks Act, R.S.C., 1985, c. T-13, ss. 30, 38(2)(a),(8), 40(2), 45, 48, 56.
Trade-marks Regulations, SOR/96-195, ss. 31, 32.
Unfair Competition Act, R.S.C. 1952, c. 274.

CASES CITED

FOLLOWED:

Produits Ménagers Coronet Inc. v. Coronet-Werke Heinrich Schlerf GmbH (1986), 10 C.P.R. (3d) 482, 5 F.T.R. 184 (F.C.T.D.).

APPLIED:

Seven-up Canada Co. v. Caribbean Ice Cream Company Ltd., 2007 CanLII 80903 (T.M.O.B.); *Brasstech, Inc. v. Elte Carpets Limited*, 2014 TMOB 92, 125 C.P.R. (4th) 41; *Corporativo DE Marcas GJB, SA DE CV v. Bacardi & Company*, 2014 FC 323, 122 C.P.R. (4th) 389; *Pfizer Products Inc. v. Canadian Generic Pharmaceutical Association*, 2015 FC 493, 133 C.P.R. (4th) 159; *Canadian Broadcasting Corp. v. SODRAC 2003 Inc.*, 2015 SCC 57, [2015] 3 S.C.R. 615; *Rizzo & Rizzo Shoes Ltd. (Re)*, [1998] 1 S.C.R. 27, (1998), 36 O.R. (3d) 418; *Haqi v. Canada*

LOIS ET RÈGLEMENTS CITÉS

Loi sur la concurrence déloyale, S.R.C. 1952, ch. 274.
Loi sur la preuve au Canada, L.R.C. (1985), ch. C-5, art. 30, 31.1–31.8.
Loi sur les marques de commerce, L.R.C. (1985), ch. T-13, art. 30, 38(2)a),(8), 40(2), 45, 48, 56.
 Projet de loi C-31, *Loi n° 1 sur le plan d'action économique de 2014*, L.C. 2014, ch. 20.
Règlement sur les marques de commerce, DORS/96-195, art. 31, 32.

JURISPRUDENCE CITÉE

DÉCISION SUIVIE :

Produits Ménagers Coronet Inc. c. Coronet-Werke Heinrich Schlerf GmbH, [1986] A.C.F. n° 468 (QL) (C.F. 1^{re} inst.).

DÉCISIONS APPLIQUÉES :

Seven-up Canada Co. c. Caribbean Ice Cream Company Ltd., 2007 CanLII 80903 (C.O.M.C.); *Brasstech, Inc. c. Elte Carpets Limited*, 2014 COMC 92; *Corporativo DE Marcas GJB, SA DE CV c. Bacardi & Company*, 2014 CF 323; *Pfizer Products Inc. c. Association canadienne du médicament générique*, 2015 CF 493; *Société Radio-Canada c. SODRAC 2003 Inc.*, 2015 CSC 57, [2015] 3 R.C.S. 615; *Rizzo & Rizzo Shoes Ltd. (Re)*, [1998] 1 R.C.S. 27; *Haqi c. Canada (Sécurité publique et Protection civile)*, 2014 CF 1246, [2015] 3 R.C.F. 612; *Apotex Inc. c. Allergan Inc.*,

(*Public Safety and Emergency Preparedness*), 2014 FC 1246, [2015] 3 F.C.R. 612; *Apotex Inc. v. Allergan Inc.*, 2012 FCA 308, 105 C.P.R. (4th) 371; *Mattel Inc. v. 3894207 Canada Inc.*, 2006 SCC 22, [2006] 1 S.C.R. 772.

CONSIDERED:

Rogers Communications Inc. v. Society of Composers, Authors and Music Publishers of Canada, 2012 SCC 35, [2012] 2 S.C.R. 283; *Pronuptia de Paris v. Pronovias, S.A.*, 2007 CanLII 80847, [2007] T.M.O.B. No. 63 (QL); *Parfums Christian Dior v. Lander Co. Canada Ltd.* (2000), 6 C.P.R. (4th) 257; *McCabe v. Yamamoto & Co (America) Inc.*, [1989] 3 F.C. 290, 1989 CarswellNat 500 (WLNext Can) (T.D.).

REFERRED TO:

Redsand, Inc. v. Dylex Limited (1997), 74 C.P.R. (3d) 373, 1997 CanLII 16698 (F.C.T.D.); *Cloutier v. The Queen*, [1979] 2 S.C.R. 709, (1979), 99 D.L.R. (3d) 577; *R. v. Arp*, [1998] 3 S.C.R. 339, (1998), 166 D.L.R. (4th) 296; *Molson Breweries v. John Labatt Ltd.*, [2000] 3 F.C. 145, (2000), 5 C.P.R. (4th) 180 (C.A.); *Worldwide Diamond Trademarks Limited v. Canadian Jewellers Association*, 2010 FC 309, [2011] 3 F.C.R. 120, affd 2010 FCA 326, 91 C.P.R. (4th) 187; *Garbo Group Inc. v. Harriet Brown & Co.* (1999), 176 F.T.R. 80, 23 Admin. L.R. (3d) 153 (F.C.T.D.); *Community Credit Union Ltd. v. Canada (Registrar of Trade-marks)*, 2006 FC 1119, 53 C.P.R. (4th) 296; *Dunsmuir v. New Brunswick*, 2008 SCC 9, [2008] 1 S.C.R. 190; *Ontario Dental Assistants Association v. Canadian Dental Association*, 2013 FC 266, 109 C.P.R. (4th) 327; *Wordex Incorporated v. Wordex*, [1983] 2 F.C. 570, (1983), 70 C.P.R. (2d) 28 (T.D.); *Edelweiss Food Products Inc. v. World's Finest Chocolate Canada Ltd.* (2000), 5 C.P.R. (4th) 256, 2000 CanLII 28672 (T.M.O.B.); *Clorox Co. v. Sears Canada Inc.*, [1992] 2 F.C. 579, (1992), 41 C.P.R. (3d) 483 (T.D.), affd (1993), 49 C.P.R. (3d) 217 (C.A.); *MAPA GmbH v. 2956-2691 Quebec Inc.*, 2013 TMOB 22, 111 C.P.R. (4th) 281; *Sky Solar Holdings Co., Ltd. v. Skypower Global*, 2014 TMOB 262, 139 C.P.R. (4th) 363; *Distrimed Inc. v. Richards Packaging Inc.*, 2012 TMOB 199, 108 C.P.R. (4th) 33; *John Labatt Ltd. v. Molson Companies Ltd.* (1990), 30 C.P.R. (3d) 293, 36 F.T.R. 70 (F.C.T.D.); *Christian Dior, S.A. v. Dion Neckwear Ltd.*, 2002 FCA 29, [2002] 3 F.C. 405; *SanDisk Corporation v. UC Mobile Co.*, 2016 TMOB 148; *Chavali v. Canada*, 2001 FCT 268, 34 Admin. L.R. (3d) 101, affd 2002 FCA 209, 291 N.R. 311; *Ratt v. Matchewan*, 2010 FC 160, *sub nom. Elders of Mitchikinabikok Inik (Algonquin of Barriere Lake) v. Algonquins of Barriere Lake Customary Council*, 2010 CarswellNat 2754 (WLNext Can); *Devil's Gap Cottagers (1982) Ltd. v. Rat Portage Band No. 38B*, 2008

2012 CAF 308; *Mattel Inc. c. 3894207 Canada Inc.*, 2006 CSC 22, [2006] 1 R.C.S. 772.

DÉCISIONS EXAMINÉES :

Rogers Communications Inc. c. Société canadienne des auteurs, compositeurs et éditeurs de musique, 2012 CSC 35, [2012] 2 R.C.S. 283; *Pronuptia de Paris c. Pronovias, S.A.*, 2007 CanLII 80847, [2007] C.O.M.C. n° 63 (QL); *Parfums Christian Dior v. Lander Co. Canada Ltd.* (2000), 6 C.P.R. (4th) 257; *McCabe c. Yamamoto & Co (America) Inc.*, [1989] 3 C.F. 290, 1989 CarswellNat 639 (WLNext Can) (1^{re} inst.).

DÉCISIONS CITÉES :

Redsand, Inc. c. Dylex Limited, 1997 CanLII 16698 (C.F. 1^{re} inst.); *Cloutier c. La Reine*, [1979] 2 R.C.S. 709; *R. c. Arp*, [1998] 3 R.C.S. 339; *Brasserie Molson c. John Labatt Ltée*, [2000] 3 C.F. 145 (C.A.); *Worldwide Diamond Trademarks Limited c. Canadian Jewellers Association*, 2010 CF 309, [2011] 3 R.C.F. 120, conf. par 2010 CAF 326; *Garbo Group Inc. c. Harriet Brown & Co.*, 1999 CanLII 8988 (C.F. 1^{re} inst.); *Community Credit Union Ltd. c. Canada (Registraire des marques de commerce)*, 2006 CF 1119; *Dunsmuir c. Nouveau-Brunswick*, 2008 CSC 9, [2008] 1 R.C.S. 190; *Ontario Dental Assistants Association c. Association dentaire canadienne*, 2013 CF 266; *Wordex Incorporated c. Wordex*, [1983] 2 C.F. 570 (1^{re} inst.); *Edelweiss Food Products Inc. v. World's Finest Chocolate Canada Ltd.* (2000), 5 C.P.R. (4th) 256, 2000 CanLII 28672 (C.O.M.C.); *Clorox Co. c. Sears Canada Inc.*, [1992] 2 C.F. 579 (1^{re} inst.), conf. par [1993] A.C.F. n° 508 (QL) (C.A.); *MAPA GmbH c. 2956-2691 Quebec Inc.*, 2013 COMC 22; *Sky Solar Holdings Co., Ltd. c. Skypower Global*, 2014 COMC 262; *Distrimed Inc. c. Richards Packaging Inc.*, 2012 COMC 199; *John Labatt Ltd. c. Molson Companies Ltd.*, [1990] A.C.F. n° 533 (QL) (C.F. 1^{re} inst.); *Christian Dior, S.A. c. Dion Neckwear Ltd.*, 2002 CAF 29, [2002] 3 C.F. 405; *SanDisk Corporation c. UC Mobile Co.*, 2016 COMC 148; *Chavali c. Canada*, 2001 CFPI 268, conf. par 2002 CAF 209; *Ratt c. Matchewan*, 2010 CF 160, *sub nom. Les Aînés de Mitchikinabikok Inik (Algonquins de Lac-Barrière) c. Le Conseil coutumier des Algonquins de Lac-Barrière*, 2010 CarswellNat 313 (WLNext Can); *Devil's Gap Cottagers (1982) Ltd. c. Bande de Rat Portage No. 38B*, 2008 CF 812, [2009] 2 R.C.F. 267; *Spin Master Ltd. c. George & Company, LLC*, 2015 COMC 159.

FC 812, [2009] 2 F.C.R. 267; *Spin Master Ltd. v. George & Company, LLC*, 2015 TMOB 159.

AUTHORS CITED

Canadian Intellectual Property Office. *Goods and Services Manual*, modified July 22, 2016.
 Canadian Intellectual Property Office. *Trademarks Examination Manual*, modified November, 26, 2015.
 Driedger, Elmer A. *Construction of Statutes*, 2nd ed. Toronto: Butterworths, 1983.
 World Intellectual Property Organization. Nice Classification, established by the Nice Agreement (1957), is an international classification of goods and services applied for the registration marks, 2016.

APPEAL pursuant to section 56 of the *Trade-marks Act* from a decision (2015 TMOB 227) of a Hearing Officer of the Trade-marks Opposition Board respecting the respondent's application No. 1333541 wherein registration of the word IRRESISTIBLES for items described as candy and snacks was allowed. Appeal allowed.

APPEARANCES

Joanne Chriqui and *Erika Bergeron-Drolet* for applicant.
Keri A. F. Johnston and *Daniel S. Drapeau* for respondent.

SOLICITORS OF RECORD

Norton Rose Fulbright Canada LLP, Montréal, for applicant.
Johnston Law, Toronto, for respondent.

Table of Contents

| | Paragraph |
|-------------------------------------|-----------|
| I. Nature of the Matter | 1 |
| II. The Application | 2 |
| III. The Opposition..... | 3 |
| IV. The Decision under Review | 7 |

DOCTRINE CITÉE

Driedger, Elmer A. *Construction of Statutes*, 2^e éd. Toronto : Butterworths, 1983.
 Office de la propriété intellectuelle du Canada. *Le manuel d'examen des marques de commerce*, modifié le 26 novembre 2015.
 Office de la propriété intellectuelle du Canada. *Manuel des produits et des services*, modifié le 22 juillet 2016.
 Organisation mondiale de la propriété intellectuelle. Classification de Nice, instituée par l'Arrangement de Nice (1957), est une classification internationale de produits et de services aux fins de l'enregistrement des marques, 2016.

APPEL interjeté en vertu de l'article 56 de la *Loi sur les marques de commerce* d'une décision (2015 COMC 227) par laquelle un agent d'audience de la Commission des oppositions des marques de commerce a admis la demande d'enregistrement n° 1333541 de la marque de commerce IRRESISTIBLES pour articles décrits comme étant des bonbons et collations. Appel accueilli.

ONT COMPARU :

Joanne Chriqui et *Erika Bergeron-Drolet* pour la demanderesse.
Keri A. F. Johnston et *Daniel S. Drapeau* pour la défenderesse.

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER

Norton Rose Fulbright Canada LLP, Montréal, pour la demanderesse.
Johnston Law, Toronto, pour la défenderesse.

Table des matières

| | Paragraphe |
|--|------------|
| I. Nature de l'affaire..... | 1 |
| II. La demande | 2 |
| III. L'Opposition | 3 |
| IV. La décision faisant l'objet du contrôle judiciaire | 7 |

| | | | |
|---|----|---|----|
| V. New Evidence on Appeal | 13 | V. Nouveaux éléments de preuve en appel | 13 |
| (1) Gina Petrone..... | 20 | 1) Gina Petrone..... | 20 |
| (2) Francis Parisien..... | 22 | 2) Francis Parisien..... | 22 |
| (3) Denis Gendron..... | 24 | 3) Denis Gendron..... | 24 |
| (4) N. Arthur Smith..... | 26 | 4) N. Arthur Smith..... | 26 |
| VI. Standard of Review..... | 28 | VI. Norme de contrôle..... | 28 |
| VII. Issues..... | 35 | VII. Questions en litige..... | 35 |
| VIII. Analysis..... | 36 | VIII. Analyse..... | 36 |
| A. Was the T.M.O.B.’s decision not to strike the statement of opposition reasonable?..... | 36 | A. La décision de la C.O.M.C. de refuser de radier la déclaration d’opposition était-elle raisonnable?..... | 36 |
| (1) Position of the parties..... | 37 | 1) Thèses des parties..... | 37 |
| (2) The Registrar’s conclusion that the TM Application is for specific goods is reasonable | 41 | 2) La conclusion du registraire selon laquelle la Demande d’enregistrement de MC visait des produits particuliers est raisonnable..... | 41 |
| (a) Paragraph 30(b): “use[d] the trade-mark in association with each of the general classes of goods or services”..... | 42 | a) Alinéa 30b) : « employ[er] la marque de commerce en liaison avec chacune des catégories générales de produits [et] services » | 42 |
| (b) Trade-marks Office’s practice | 44 | b) Pratique du Bureau des marques de commerce | 44 |
| (c) Post-advertisement amendments are irrelevant..... | 53 | c) Les modifications postérieures à l’annonce ne sont pas pertinentes..... | 53 |
| (d) Conclusion..... | 54 | d) Conclusion | 54 |
| (3) Paragraph 30(b) requires that the trade-mark have been used association with each specific good or service listed in the application..... | 55 | 3) Aux termes de l’alinéa 30b) la marque de commerce doit avoir été employée en liaison avec les produits et services décrits dans la demande | 55 |
| (a) The words of paragraph 30(b) of the Act..... | 56 | a) Le libellé de l’alinéa 30b) de la Loi | 56 |
| (b) The context of the Act | 58 | b) Le contexte de la Loi | 58 |
| (c) Conclusion..... | 61 | c) Conclusion | 61 |
| B. Has 116 Inc. used the Mark in association with “cookies and biscuits” since at least as early as the claimed date of first use?..... | 62 | B. La société 116 Inc. a-t-elle employé la Marque en liaison avec les « biscuits et petits gâteaux » depuis au moins la date de premier emploi revendiquée?..... | 62 |
| (1) Onus | 62 | 1) Fardeau de la preuve..... | 62 |
| (2) Paragraph 30(b) of the Act..... | 65 | 2) L’alinéa 30b) de la Loi..... | 65 |
| (3) Respondent’s Allegations of Frivolous and Vexatious Application by the Opponent..... | 67 | 3) Allégations de la défenderesse selon lesquelles la demande de l’opposante est frivole et vexatoire..... | 67 |
| C. Does the Court, in exercising the discretion vested in the Registrar of Trade-marks, have jurisdiction to issue a “split” decision pursuant to subsection 38(8) of the Act?..... | 70 | C. La Cour, en exerçant le pouvoir discrétionnaire dont le registraire des marques de commerce est investi, a-t-elle compétence pour rendre une décision « partagée » en application du paragraphe 38(8) de la Loi? | 70 |

| | | | |
|--|----|---|----|
| (1) Background..... | 70 | 1) Contexte..... | 70 |
| (2) Judicial comity..... | 73 | 2) Courtoisie judiciaire..... | 73 |
| (3) Analysis..... | 77 | 3) Analyse..... | 77 |
| (a) The wording of subsection 38(8) is ambiguous..... | 78 | a) Le libellé du paragraphe 38(8) est ambigu..... | 78 |
| (b) The context of the Act is not par- ticularly helpful..... | 80 | b) Le contexte de la Loi n'est pas par- ticulièrement utile..... | 80 |
| (c) One of the objects of the Act is the balance between free competition and fair competition..... | 81 | c) La Loi a notamment pour objec- tif d'assurer l'équilibre entre la libre concurrence et la juste concurrence..... | 81 |
| (d) The Bill C-31 amendments are not indicative of Parliament's intent..... | 85 | d) Les modifications apportées par le projet de loi C-31 n'indiquent pas l'in- tention du législateur..... | 85 |
| (e) Policy reasons support the Registrar's jurisdiction to issue split decisions..... | 87 | e) Des raisons de principe appuient la thèse de la compétence du registraire pour rendre des décisions partagées..... | 87 |
| (i) It is unreasonable and unfair for a partially successful opposition to result in a complete refusal of the entire application..... | 88 | (i) Il est déraisonnable et inéqui- table qu'une opposition ayant été partiellement admise donne lieu à un refoulement total de l'ensemble de la demande..... | 88 |
| (ii) Split decisions prevent the perverse effect of encouraging inef- ficient practices thereby upholding one of the purposes of the Act..... | 91 | (ii) Les décisions partagées per- mettent d'éviter l'effet pervers qui consiste à encourager des pratiques inefficaces et répondent ainsi à un des objectifs de la Loi..... | 91 |
| (f) <i>Coronet</i> was correctly decided and is not distinguishable..... | 94 | f) La décision <i>Coronet</i> était bien fon- dée et ne peut pas faire l'objet d'une distinction..... | 94 |
| (4) Conclusion..... | 97 | 4) Conclusion..... | 97 |
| IX. Conclusions..... | 98 | IX. Conclusion..... | 98 |

JUDGMENT

JUGEMENT

APPENDIX

ANNEXE

The following are the reasons for judgment and judgment rendered in English by

Ce qui suit est la version française des motifs du jugement et du jugement rendu par

ANNIS J.:

LE JUGE ANNIS :

I. Nature of the Matter

I. Nature de l'affaire

[1] This is an appeal pursuant to section 56 of the *Trade-marks Act*, R.S.C., 1985, c. T-13 (Act) from a decision

[1] La Cour est saisie d'un appel, interjeté en vertu de l'article 56 de la *Loi sur les marques de commerce*,

of a Hearing Officer of the Trade-marks Opposition Board (T.M.O.B.) dated December 22, 2015 (cited as 2015 TMOB 227) (Decision) respecting application No. 1333541 (TM Application) wherein registration of the word IRRESISTIBLES (Mark) for “candy and snacks, namely candy bars, chocolate bars, all sugar confectionary, peanut brittle, caramel bars, cookies & biscuits, all gummi confectionary, chocolate confectionary, chocolate mints, assorted chocolate boxes, and marshmallow derivative candy” (Goods) was allowed. For the reasons that follow, I find that the appeal should be allowed.

II. The Application

[2] The respondent, corporate entity 1161396 Ontario Inc. (116 Inc.) filed the TM Application with the Canadian Trade-marks Office on February 1, 2007, based on use in Canada since at least as early as August 2001. The TM Application was approved and subsequently advertised in the Trade-marks Journal on February 20, 2013.

III. The Opposition

[3] The applicant, Les Marques Metro / Metro Brands S.E.N.C. (Metro), filed an opposition to the registration of the Mark on July 19, 2013, alleging pursuant to paragraph 38(2)(a) of the Act that the TM Application does not conform to the requirements of paragraph 30(b) of the Act as the Mark has not been used by 116 Inc. in Canada in association with “cookies and biscuits” since the claimed date of first use, being “at least as early as August 2001”.

[4] Metro filed as its evidence a certified copy of the affidavit of Mr. Sarbjit Singh (Singh Affidavit), the President and sole owner of 116 Inc., dated July 31, 2014. The Singh Affidavit attests *inter alia* that 116 Inc.

L.R.C. (1985), ch. T-13 (la Loi), d’une décision rendue le 22 décembre 2015 (répertoriée sous la référence 2015 COMC 227) (la décision) par laquelle un agent d’audience de la Commission des oppositions des marques de commerce (C.O.M.C.) a admis la demande d’enregistrement n° 1333541 (la Demande d’enregistrement de MC) de la marque de commerce IRRESISTIBLES (la Marque) pour des [TRADUCTION] « bonbons et collations, nommément barres de friandises, tablettes de chocolat, confiseries au sucre, nougaines dures aux arachides, barres au caramel, biscuits et petits gâteaux, confiseries gélatifiées, confiseries de chocolat, menthes au chocolat, boîtes de chocolats assortis et bonbons en dérivé de guimauve » (les Produits). Pour les motifs qui suivent, je conclus que l’appel devrait être accueilli.

II. La demande

[2] La défenderesse, la personne morale 1161396 Ontario Inc. (la société 116 Inc.), a déposé auprès du Bureau des marques de commerce du Canada le 1^{er} février 2007, la Demande d’enregistrement de MC fondée sur l’emploi au Canada depuis au moins aussi tôt qu’août 2001. La Demande d’enregistrement de MC a été approuvée et publiée dans le Journal des marques de commerce le 20 février 2013.

III. L’Opposition

[3] La demanderesse, Les Marques Metro / Metro Brands S.E.N.C. (Metro), a produit une déclaration d’opposition à l’enregistrement de la Marque le 19 juillet 2013, alléguant qu’en application de l’alinéa 38(2)a) de la Loi, la Demande d’enregistrement de MC ne satisfait pas aux exigences de l’alinéa 30b) de la Loi, étant donné que la Marque n’a pas été employée par la société 116 Inc. au Canada en liaison avec des [TRADUCTION] « biscuits et petits gâteaux » depuis la date de premier emploi alléguée, qui est [TRADUCTION] « depuis au moins aussi tôt qu’août 2001 ».

[4] À titre de preuve, Metro a produit une copie certifiée de l’affidavit de M. Sarbjit Singh (affidavit de M. Singh), le président et l’unique propriétaire de la société 116 Inc., daté du 31 juillet 2014. Dans

has been doing business as S & M Enterprises since 1995. It also appears from the exhibits of the affidavit that at least some of 116 Inc.'s goods associated with the Mark (IRRESISTIBLES) are distributed by the corporate entity "One Better Inc". The Singh Affidavit was produced by 116 Inc. in the context of a prior opposition proceeding respecting trade-mark application No. 1329344 for the trade-mark IRRESISTIBLE by Metro, which was abandoned on October 23, 2012 (previous opposition).

[5] 116 Inc. filed as its evidence the affidavit of Mr. Karol Pawlina (Pawlina Affidavit), a student in their employ. The Pawlina Affidavit essentially produced copies of the correspondence and procedure from the previous opposition.

[6] There was no cross-examination upon any of the affidavits filed in the opposition.

IV. The Decision under Review

[7] In his decision, the Hearing Officer first dealt with house-keeping and procedural matters. These not being highly relevant, I would simply refer to the Decision which can be found on the web at: www.cipo.ic.gc.ca.

[8] The Hearing Officer then dealt with the issue of whether the Registrar of Trade-marks erred in refusing 116 Inc.'s interlocutory request to strike and reject the statement of opposition on the basis that it failed to disclose an arguable case. 116 Inc. alleged that the test pursuant to paragraph 30(b) "merely requires that an [a]pplicant prove use in association with the general class of wares and not with each product listed in an application for registration". As the statement of opposition alleged that 116 Inc. (the trade-mark applicant) had not used the Mark in association with each of the Goods set out in the TM Application, 116 Inc. claimed that Metro had not properly pled its sole ground

son affidavit, M. Singh affirme entre autres que la société 116 Inc. exerce ses activités sous la dénomination S & M Enterprises depuis 1995. Il ressort également des pièces connexes à l'affidavit qu'un certain nombre de produits de la société 116 Inc. liés à la Marque (IRRESISTIBLES) sont distribués par la personne morale « One Better Inc ». L'affidavit de M. Singh a été produit par la société 116 Inc. dans le contexte d'une opposition antérieure intentée par Metro contre l'enregistrement de la demande n° 1329344, visant la marque de commerce IRRESISTIBLE, qui a été abandonnée le 23 octobre 2012 (opposition antérieure).

[5] La société 116 Inc. a produit à titre de preuve l'affidavit de M. Karol Pawlina (affidavit de M. Pawlina), un étudiant qui était à son service. L'affidavit de M. Pawlina était essentiellement composé de copies concernant la correspondance et la procédure relatives à l'opposition antérieure.

[6] Aucun contre-interrogatoire n'a été effectué relativement à l'un quelconque des affidavits déposés à l'opposition.

IV. La décision faisant l'objet du contrôle judiciaire

[7] Dans sa décision, l'agent d'audience s'est d'abord penché sur des questions internes et procédurales. Étant donné que celles-ci ne sont pas d'une grande pertinence, je me contenterai de renvoyer à la décision qui se trouve sur le site Web à l'adresse suivante : www.cipo.ic.gc.ca.

[8] L'agent d'audience a ensuite examiné la question de savoir si le registraire des marques de commerce avait commis une erreur en rejetant la demande interlocutoire de la société 116 Inc. visant à obtenir une radiation et un rejet de la déclaration d'opposition au motif qu'elle ne révélait pas de cause défendable. La société 116 Inc. allègue que le critère énoncé à l'alinéa 30(b) [TRADUCTION] « exige simplement que le requérant démontre l'emploi en liaison avec la catégorie générale de produits et non avec chaque produit énuméré dans la demande d'enregistrement ». Étant donné qu'il est allégué, dans la déclaration d'opposition, que la société 116 Inc. (le requérant de la marque de commerce)

of opposition. In the interlocutory decision, the Trademark Opposition Board made the following findings on behalf of the Registrar:

In my view in the instant case the application is not for wares of one general class but for individually named specific wares. In this regard, whether the specified wares are separated by a coma or a semi-colon is not determinative of whether the wares are specified as a general class or as a separate class. In my view, the phrase “namely” in the application serves to specify that separate wares follow the adverb. Further, at this stage of the proceedings the [sic] in the opposition, a proper pleading need only allege the material facts but not the evidence which the party intends to adduce to establish those facts: see *Pepsico Inc and Pepsi-Cola Canada Ltd v Registrar of Trade-marks* (1975), 22 CPR (2d) 62 (FCTD).

In view of the above, I find that the ground of opposition, as pleaded, discloses an arguable case with respect to one or more or all of the specific wares enumerated in the application. Whether the opponent succeeds in proving its case with respect to any or all of the wares will depend on the evidence filed by the parties. In this regard, the Board, acting on behalf of the Registrar, has jurisdiction to issue divided decisions: see *Produits Ménagers Coronet Inc. v. Coronet-Werke Heinrich Schlerf GmbH* (1986), 10 CPR (3d) 482 (FCTD). [Emphasis added.]

[9] At the opposition hearing, the Hearing Officer refused to reconsider the interlocutory ruling seeing as the Registrar had not erred at law or in the appreciation of the facts in concluding that “the application is not for wares of one general class but for individually named specific wares” [Decision, at paragraph 37].

[10] Turning to the issue of whether the TM Application met the requirements of paragraph 30(b) of the Act, the Hearing Officer held that Metro’s paragraph 30(b) ground of opposition was set out in sufficient detail

n’avait pas employé la Marque en liaison avec chaque produit énoncé dans la Demande d’enregistrement de MC, la société 116 Inc. a prétendu que Metro n’avait pas convenablement plaidé son seul motif d’opposition. Dans la décision interlocutoire, la Commission des oppositions des marques de commerce a tiré les conclusions suivantes pour le compte du registraire :

[TRADUCTION] À mon avis, en l’espèce, la demande vise non seulement les produits d’une catégorie générale, mais aussi des produits particuliers nommés individuellement. À cet égard, le fait que les produits soient séparés par une virgule ou un point virgule ne détermine pas si les produits énoncés appartiennent à une catégorie générale ou à une catégorie distincte. À mon sens, le terme « nommément » figurant dans la demande sert à préciser que des produits distincts suivent l’adverbe. En outre, à ce stade de la procédure, le [sic] à l’opposition, une plaidoirie convenable expose les faits essentiels et non les preuves que la partie se propose de produire pour établir ces faits : voir la décision *Pepsico Inc and Pepsi-Cola Canada Ltd c le registraire des marques de commerce* (1975), 22 CPR (2d) 62 (CF 1^{re} inst).

Compte tenu de ce qui précède, je conclus que le motif d’opposition, tel qu’il a été plaidé, révèle l’existence d’une cause défendable relativement à un, à plusieurs ou à tous les produits particuliers énumérés dans la demande. Les éléments de preuve présentés par les parties détermineront si l’opposant réussira à prouver le bien-fondé de sa demande. À cet effet, la Commission, agissant pour le compte du registraire, a compétence pour rendre des décisions partagées : voir la décision *Produits Ménagers Coronet Inc. c. Coronet-Werke Heinrich Schlerf GmbH* (1986), 10 CPR (3d) 482 (CF 1^{re} inst.). [Non souligné dans l’original.]

[9] À l’audience relative à l’opposition, l’agent d’audience a refusé de réexaminer la décision interlocutoire, étant donné que le registraire n’avait pas commis d’erreur de droit ou d’appréciation des faits en concluant que « [TRADUCTION] “la demande vise non seulement les produits d’une catégorie générale, mais aussi des produits particuliers nommés individuellement” » [décision, au paragraphe 37].

[10] Quant à la question de savoir si la Demande d’enregistrement de MC satisfaisait aux exigences énoncées à l’alinéa 30b) de la Loi, l’agent d’audience a conclu que le motif d’opposition de Metro fondé sur l’alinéa 30b)

in the statement of opposition to enable 116 Inc. to reply thereto and to understand the case it had to meet. He then found that the Singh Affidavit was relevant and admissible evidence.

[11] Metro argued that since the Singh Affidavit is purported to show use of the Mark in association with the applied for goods, it is reasonable to believe that if evidence of use of the Mark in association with the opposed goods was available, that 116 Inc. would have produced it as it was in his best interest to do so. The Hearing Officer's views are well summarized in the following portions of paragraphs 65 and 66 of his Decision:

.... The Singh affidavit does not claim to show use of the Mark with each of the applied for goods in the subject application; it does not claim to provide photos of an exhaustive list of labels or packaging of candy or snack items that bear the Mark....

There is no inconsistency in the evidence provided by Mr. Singh in his affidavit. The Singh affidavit does not cast doubt, put into question, or even speak to the claimed date of first use of the Mark with "cookies and biscuits". The Singh affidavit simply does not address use of the Mark with these particular goods.

[12] In brief, the Hearing Officer was not convinced that the Singh Affidavit satisfied Metro's initial evidential onus to show that the Mark was not used in association with "cookies and biscuits" at the claimed date of first use. For this reason, he dismissed the paragraph 30(b) ground of opposition and rejected the opposition.

V. New Evidence on Appeal

[13] On March 10, 2016, Metro filed the present application for judicial review, appealing the Decision before this Court. In support of the present appeal, Metro has filed new evidence pursuant to subsection 56(5) of the Act in the form of sworn affidavits, each of which I discuss in the following paragraphs.

avait été exposé de façon suffisamment détaillée dans la déclaration d'opposition pour permettre à la société 116 Inc. d'y répondre et de comprendre la preuve qu'elle devait réfuter. Il a ensuite conclu que l'affidavit Singh était une preuve pertinente et admissible.

[11] Metro a soutenu que, M. Singh, dans son affidavit, est censé établir l'emploi de la Marque en liaison avec les produits visés par la demande en cause, il est raisonnable de croire que, si la preuve d'emploi de la Marque en liaison avec les produits contestés était accessible, la société 116 Inc. l'aurait produite, car il était dans son intérêt de le faire. Le point de vue de l'agent d'audience est bien résumé dans les passages suivants des paragraphes 65 et 66 de sa décision :

[...] Dans son affidavit, M. Singh ne soutient pas établir l'emploi de la Marque en liaison avec chacun des produits visés par la demande en cause; il ne soutient pas fournir des photos d'une liste exhaustive d'étiquettes ou d'emballages de bonbons ou de collations arborant la Marque.

La preuve produite par M. Singh dans son affidavit n'est pas incohérente. L'affidavit de M. Singh ne met pas en doute, ne remet pas en question ni ne mentionne la date de premier emploi revendiquée de la Marque en liaison avec des [TRADUCTION] « biscuits et petits gâteaux ». L'affidavit de M. Singh n'aborde simplement pas l'emploi de la Marque relativement à ces produits en particulier.

[12] En bref, l'agent d'audience n'a pas été convaincu que l'affidavit de M. Singh constituait une preuve suffisante permettant de conclure que Metro s'était acquittée du fardeau de preuve initial d'établir que la Marque n'avait pas été employée en liaison avec des « biscuits et petits gâteaux » à la date de premier emploi alléguée. Pour ce motif, il a écarté le motif d'opposition fondé sur l'alinéa 30b) et a rejeté l'opposition.

V. Nouveaux éléments de preuve en appel

[13] Le 10 mars 2016, Metro a déposé la présente demande de contrôle judiciaire auprès de la Cour en vue d'interjeter appel à l'encontre de la décision. À l'appui du présent appel, Metro a présenté de nouveaux éléments de preuve en application du paragraphe 56(5) de la Loi, sous la forme d'affidavits établis sous serment, que j'analyserai un à un dans les paragraphes qui suivent.

[14] Conversely, 116 Inc. has not tendered any new evidence and has declined to cross-examine any of Metro's affiants. Nonetheless, 116 Inc. argues that all of Metro's newly filed evidence is entirely irrelevant as it postdates the material date at which evidence is to be considered for purposes of paragraph 30(b) of the Act, which is the date of filing of the trade-mark application, being February 1, 2007 (*Redsand, Inc. v. Dylex Limited* (1997), 74 C.P.R. (3d) 373 (F.C.T.D.), at page 383).

[15] Metro has submitted two decisions of the T.M.O.B. to support its argument that evidence post-dating the material date may be used by an opponent to satisfy its initial evidential onus (*Seven-up Canada Co. v. Caribbean Ice Cream Company Ltd.*, 2007 CanLII 80903 (T.M.O.B.) (*Seven-up*), at page 4; *Brasstech, Inc. v. Elte Carpets Limited*, 2014 TMOB 92, 125 C.P.R. (4th) 41 (*Brasstech*), at paragraph 14). In *Seven-up*, the T.M.O.B. explained that such evidence may be admissible because

.... it is difficult for a third party to produce evidence to show that there was no use of another party's mark at any date, let alone at a date several years ago, and it is for this reason that the evidential burden in cases like this is lighter. The Applicant has the opportunity to rebut such evidence....

[16] In *Brasstech*, the T.M.O.B. cited the *Seven-up* decision and endorsed its reasoning. I find that the reasons provided in *Seven-up* and *Brasstech* are consistent with this Court's recognition that the evidential burden of proof imposed on an opponent can be quite problematic. As explained by Justice Rennie in *Corporativo DE Marcas GJB, SA DE CV v. Bacardi & Company*, 2014 FC 323, 122 C.P.R. (4th) 389 (*Bacardi*), at paragraph 29:

.... To adduce evidence of non-use of a mark by a competitor is problematic in two ways: first, because it requires [the opponent] to prove that something did not

[14] À l'inverse, la société 116 Inc. n'a présenté aucun nouvel élément de preuve et a refusé de contre-interroger les souscripteurs des affidavits déposés par Metro. Néanmoins, la société 116 Inc. soutient que tous les nouveaux éléments de preuve présentés par Metro sont dénués de toute pertinence, étant donné qu'ils sont postérieurs à la date pertinente selon l'alinéa 30b) de la Loi à l'égard de laquelle les éléments de preuve doivent être examinés, c'est-à-dire la date de production de la demande d'enregistrement de la marque de commerce, en l'espèce le 1^{er} février 2007 (*Redsand, Inc. c. Dylex Limited*, 1997 CanLII 16698 (C.F. 1^{re} inst.), aux paragraphes 30 à 33).

[15] Metro a présenté deux décisions rendues par la C.O.M.C. à l'appui de son argument selon lequel un opposant peut utiliser des éléments de preuve postérieurs à la date pertinente pour s'acquitter du fardeau de preuve initial qui lui incombe (*Seven-up Canada Co. c. Caribbean Ice Cream Company Ltd.*, 2007 CanLII 80903 (C.O.M.C.) (*Seven-up*), à la page 4; *Brasstech, Inc. c. Elte Carpets Limited*, 2014 COMC 92 (*Brasstech*), au paragraphe 14). Dans la décision *Seven-up*, la C.O.M.C. a expliqué que de tels éléments de preuve peuvent être admissibles, car

[...] il est difficile pour un tiers d'établir le non-emploi de la marque d'une autre partie, à une date donnée, surtout lorsqu'il faut remonter plusieurs années en arrière et, pour cette raison, la charge de présentation dans des cas comme celui-ci est plus légère. La requérante a l'occasion de réfuter de telles preuves [...]

[16] Dans la décision *Brasstech*, la C.O.M.C. a cité la décision *Seven-up* et a adopté le raisonnement qui y est exposé. Je conclus que les motifs exposés dans les décisions *Seven-up* et *Brasstech* sont cohérents avec la reconnaissance par la Cour du fait que le fardeau de la preuve imposé à un opposant puisse être assez problématique. À cet égard, le juge Rennie a formulé les observations suivantes dans la décision *Corporativo DE Marcas GJB, SA DE CV c. Bacardi & Company*, 2014 CF 323 (*Bacardi*), au paragraphe 29 :

[...] Présenter une preuve établissant qu'un concurrent n'emploie pas sa marque de commerce comporte deux aspects problématiques : d'abord, parce que [l'opposant]

occur (an inherently difficult exercise), and second, because such evidence is far more likely to be in the possession of the applicant, not the party opposing the mark. It would be a challenge for [the opponent] to keep records of non-sale (whatever those records might look like) of all of its competitor's products.

[17] The main issue with evidence of non-use post-dating the material date is the probative value of such evidence or, put differently, the reasonableness of the inferences that can be drawn from such evidence regarding non-use at or prior to the material date. This will depend on numerous factors, notably the amount of time elapsed between the material date and the facts established by the evidence.

[18] In view of the above, I find that the evidence submitted by Metro that postdates the material date is admissible, subject to relevance, exclusion rules, and the Court's discretion. Indeed, 116 Inc. raises questions of relevance and, in addition, argues that some of the new evidence has little or no probative value and is prejudicial to 116 Inc.

[19] It is now trite law that relevance relates to whether there is a connection between tendered evidence and a material fact, such that it makes it possible to infer the existence of one from the existence of the other (*Cloutier v. The Queen*, [1979] 2 S.C.R. 709, at page 731). Put differently, the evidence must tend to increase or diminish the probability of a material fact at issue (*R. v. Arp*, [1998] 3 S.C.R. 339, at page 360 [at paragraphs 37 to 39]). For purposes of the paragraph 30(b) ground of opposition, evidence will be relevant if it tends to increase or diminish the possibility that 116 Inc. has used the Mark at the relevant date. I now turn to the evidence tendered by Metro.

(1) Gina Petrone

[20] Metro has filed the affidavit of Ms. Gina Petrone (Petrone Affidavit), a clerk employed by Counsel for

doit prouver que quelque chose ne s'est pas produit (un exercice difficile en soi) et ensuite, parce qu'une telle preuve risque beaucoup plus de se retrouver entre les mains de la requérante, et non de la partie qui s'oppose à la marque. Il serait difficile pour [l'opposant] de conserver des registres d'absence de ventes (peu importe à quoi ces registres pourraient ressembler) relativement à l'ensemble des produits de sa concurrente.

[17] La question principale qui se pose au sujet de la preuve du non-emploi postérieur à la date pertinente est la valeur probante d'une telle preuve ou, en d'autres termes, le caractère raisonnable des inférences qu'il convient de tirer d'une telle preuve à l'égard du non-emploi à la date pertinente ou avant cette date. Cela dépendra de nombreux facteurs, notamment le temps écoulé entre la date pertinente et les faits établis par la preuve.

[18] Compte tenu de ce qui précède, je conclus que les éléments de preuve présentés par Metro, qui sont postérieurs à la date pertinente, sont admissibles, sous réserve de leur pertinence, des règles d'exclusion et du pouvoir discrétionnaire de la Cour. En effet, la société 116 Inc. soulève des questions de pertinence et, en outre, soutient que certains des nouveaux éléments de preuve n'ont que peu ou pas de valeur probante et qu'ils lui sont préjudiciables.

[19] Il est maintenant bien établi en droit que la pertinence se rapporte à la question de savoir s'il existe un lien entre la preuve produite et un fait important, qui permet d'inférer l'existence de l'un à raison de l'existence de l'autre (*Cloutier c. La Reine*, [1979] 2 R.C.S. 709, à la page 731). Autrement dit, la preuve doit tendre à accroître ou diminuer la probabilité de l'existence d'un fait important en litige (*R. c. Arp*, [1998] 3 R.C.S. 339, à la page 360 [aux paragraphes 37 à 39]). Pour ce qui est du motif d'opposition fondé sur l'alinéa 30b), la preuve sera pertinente si elle tend à accroître ou diminuer la possibilité selon laquelle 116 Inc. a employé la Marque à la date pertinente. Je me penche à présent sur les éléments de preuve produits par Metro.

1) Gina Petrone

[20] Metro a déposé l'affidavit daté du 5 avril 2016 de M^{me} Gina Petrone (affidavit de M^{me} Petrone), une

Metro's law firm, dated April 5, 2016. The Petrone Affidavit contains a list and printouts of all 116 Inc.'s trade-mark applications, registrations and corresponding information obtained from the Canadian Intellectual Property Office's (CIPO) website. Metro alleges that out of 27 trade-mark applications and registrations in 116 Inc.'s name, only one application (application No. 1711130, filed January 16, 2015, for the mark SNACK ATTACK) references "cookies" and "biscuits". Upon reviewing the Petrone Affidavit, the Court noticed the registration of the mark BRITTLE BITS (LMC 750673) registered based on use in Canada since at least as early as November 15, 2006, in association with "cookies and biscuits". The Court also takes note of application No. 1609443 for the mark IRRESISTIBLES based on use since at least as early as May 10, 2000, in association with "snacks".

[21] 116 Inc. submits that the Petrone Affidavit is irrelevant and immaterial as it does not provide relevant factual proof of use or lack thereof by 116 Inc. at the material date. The premise of Metro's argument relating to the Petrone Affidavit is that 116 Inc.'s trade-mark applications and registrations are representative of 116 Inc.'s business over time. Based on Metro's argument, the Court could imply that 116 Inc. is generally in the business of selling candy and chocolate goods, not "cookies and biscuits". That is not a very convincing argument. While I agree that the evidence is relevant, I find it has little probative value.

(2) Francis Parisien

[22] Metro has also filed the affidavit of Mr. Francis Parisien (Parisien Affidavit), Vice-President for Eastern Canada at ACNielsen Company of Canada (Nielsen), sworn March 31, 2016. Nielsen operates and maintains a database called MarketTrack, which collects on an

technicienne juridique à l'emploi de l'avocat du Cabinet d'avocats qui représente Metro. L'affidavit de M^{me} Petrone renferme une liste et des imprimés de l'ensemble des demandes d'enregistrement de marque de commerce, des enregistrements et des renseignements correspondants de la société 116 Inc. tirés du site Web de l'Office de la propriété intellectuelle du Canada (OPIC). Metro allègue que, parmi les 27 demandes d'enregistrement et enregistrements de marques de commerce au nom de la société 116 Inc., seule une demande d'enregistrement (la demande n° 1711130, déposée le 16 janvier 2015, pour la marque SNACK ATTACK) fait référence aux « biscuits » et « petits gâteaux ». Après avoir examiné l'affidavit de M^{me} Petrone, la Cour a constaté que l'enregistrement de la marque BRITTLE BITS (LMC 750673) a été faite sur la base de son emploi au Canada depuis au moins le 15 novembre 2006, en liaison avec des « biscuits et petits gâteaux ». La Cour prend également note de la demande n° 1609443 visant la marque IRRESISTIBLES fondée sur l'emploi depuis au moins le 10 mai 2000, en liaison avec des [TRADUCTION] « collations ».

[21] La société 116 Inc. soutient que l'affidavit de M^{me} Petrone est non pertinent et non substantiel étant donné qu'il ne fournit pas de preuve d'emploi factuelle pertinente ou d'absence d'emploi par la société 116 Inc. à la date pertinente. Le postulat qui sous-tend l'argument de Metro relatif à l'affidavit de M^{me} Petrone est que les demandes d'enregistrement et les enregistrements de marque de commerce de la société 116 Inc. sont représentatifs des activités de celle-ci au fil du temps. Selon l'argument de Metro, la Cour pourrait supposer que la société 116 Inc. exerce généralement l'activité de vendre des bonbons et des chocolats, non des « biscuits et petits gâteaux ». L'argument n'est pas très convaincant. Bien que j'admette que la preuve est pertinente, je conclus qu'elle a une faible valeur probante.

2) Francis Parisien

[22] Metro a également déposé l'affidavit de M. Francis Parisien (affidavit de M. Parisien), vice-président pour l'Est du Canada à ACNielsen Company of Canada (Nielsen), souscrit le 31 mars 2016. Nielsen exploite et entretient une base de données appelée

ongoing basis thousands of point of sale data obtained from optical scanning of packaged consumer goods. The point of sale data includes the Universal Product Code (UPC), a unique series of numbers that identifies it to a specific manufacturer and product. The Parisien Affidavit attests that the UPC codes are part of the GS1 identification system, which is widely used in Canada and internationally for goods sold in stores. MarketTrack only contains data from 2010 until present. However, the Parisien Affidavit reveals that MarketTrack has not found any sales of “cookies” or “biscuits” associated with 116 Inc. since 2010.

[23] 116 Inc. argues that the Parisien Affidavit and the data collected by MarketTrack is irrelevant as it postdates the material date, has no probative value, is prejudicial to 116 Inc., and constitutes hearsay. 116 Inc. further argues that there is no indication that Mr. Parisien conducted the attached research. Having resolved the issue of evidence postdating the material date, I would note that the fact that MarketTrack only collects data from 2010 is beyond Metro’s control. Had data been available for the years preceding 2010, the situation may well have been different. It is clear that the absence of use of the Mark since 2010 in association with “cookies” or “biscuits” is relevant and sufficiently probative. I disagree that the evidence is prejudicial to 116 Inc. and refuse to use my discretion to discard it. Further, the Parisien Affidavit being uncontroverted, 116 Inc. cannot now suggest that Mr. Parisien has not conducted the research when it could have cross-examined the affiant, but declined to do so. I also disagree with 116 Inc. that the sales figures derived from Neilson’s database constitute inadmissible hearsay. I accept that the data from Nielson satisfies the best evidence rule regarding electronic documents (see *Canada Evidence Act*, R.S.C., 1985, c. C-5, sections 31.1–31.8) (*Canada Evidence Act*). I further accept that the document is admissible as it is a business record made in the usual and ordinary course of business pursuant to section 30 of the *Canada Evidence Act*. Finally, the mere fact that 116 Inc. has adduced evidence of sales under the general

MarketTrack, au moyen de laquelle elle recueille de manière continue des milliers de données de points de vente obtenues par lecture optique de biens de consommation emballés. Les données de points de vente comprennent le Code universel des produits (CUP), une série unique de numéros qui l’associe à un fabricant et un produit précis. Dans son affidavit, M. Parisien affirme que les codes CUP font partie du système d’identification GS1, qui est largement utilisé au Canada et ailleurs dans le monde pour des biens vendus dans les magasins. MarketTrack ne renferme que des données recueillies à partir de 2010 jusqu’aujourd’hui. Toutefois, l’affidavit de M. Parisien révèle que MarketTrack n’a trouvé aucune vente de « biscuits » ni de « petits gâteaux » liée à la société 116 Inc. depuis 2010.

[23] La société 116 Inc. soutient que l’affidavit de M. Parisien et les données recueillies par MarketTrack sont non pertinents, étant donné qu’ils sont postérieurs à la date pertinente, qu’ils n’ont pas de valeur probante, qu’ils sont préjudiciables à la société 116 Inc. et qu’ils constituent du oui-dire. Elle fait en outre valoir qu’il n’existe aucune indication selon laquelle M. Parisien a effectué les travaux de recherche en annexe. Après avoir tranché la question relative à la preuve postérieure à la date pertinente, j’aimerais souligner que le fait que MarketTrack ne recueille que des données à partir de 2010 est une question qui échappe au contrôle de Metro. Si les données concernant les années antérieures à 2010 existaient, la situation aurait pu être bien différente. Il est évident que l’absence d’emploi de la Marque depuis 2010 en liaison avec des « biscuits » et des « petits gâteaux » est pertinente et suffisamment probante. Je ne souscris pas à l’argument selon lequel la preuve est préjudiciable à la société 116 Inc. et je refuse de recourir au pouvoir discrétionnaire dont je dispose pour l’écarter. En outre, l’affidavit de M. Parisien n’ayant pas été contredit, la société 116 Inc. ne peut pas maintenant avancer que M. Parisien n’a pas effectué les travaux de recherche alors qu’elle aurait pu avoir contre-interrogé le souscripteur de l’affidavit, mais qu’elle a refusé de le faire. Je ne souscris pas non plus à l’argument de la société 116 Inc. selon lequel les chiffres de vente provenant de la base de données de Neilson constituent du oui-dire inadmissible. J’admets

class of “candy and snacks” in the Singh Affidavit has no bearing on the admissibility of Metro’s evidence.

(3) Denis Gendron

[24] Metro further filed the affidavit of Mr. Denis Gendron (Gendron Affidavit), who is the president of United Grocers Inc. (UGI). In his affidavit, Mr. Gendron explains that he was personally given by Mr. Sam Singh (the affiant of the Singh Affidavit) two catalogs featuring 116 Inc.’s products so that Mr. Gendron may provide them to UGI’s members for future business purposes. The catalogs are entitled “Product Catalogue 2016” and “Product Catalogue”.

[25] 116 Inc. argues that the Gendron Affidavit is irrelevant and would not have had any impact on the Registrar of Trade-marks’ Decision. I disagree. While the Gendron Affidavit postdates the material date, it is nevertheless relevant. Moreover, it is more probative than the Singh Affidavit itself as the nature of a product catalog suggests that it would be more likely to contain all of 116 Inc.’s products sold at the time the catalog was made.

(4) N. Arthur Smith

[26] Metro’s final piece of evidence is the affidavit of Mr. N. Arthur Smith (Smith Affidavit), the Chief Executive Officer of GS1 Canada Inc. (GS1 Canada). In his affidavit, Mr. Smith attests that Metro requested a list generated from GS1 Canada’s database of all the products and suppliers associated either with One Better

que les données provenant de Nielson satisfont à la règle de la meilleure preuve en ce qui concerne les documents électroniques (voir la *Loi sur la preuve au Canada*, L.R.C. (1985), ch. C-5, articles 31.1 à 31.8) (*Loi sur la preuve au Canada*). J’admets en outre que le document est admissible, étant donné qu’il s’agit d’une pièce commerciale établie dans le cours ordinaire des affaires au sens de l’article 30 de la *Loi sur la preuve au Canada*. Enfin, le simple fait que la société 116 Inc. ait présenté la preuve des ventes sous la catégorie générale de [TRADUCTION] « bonbons et collations » dans l’affidavit de M. Singh n’a aucune incidence sur l’admissibilité de la preuve de Metro.

3) Denis Gendron

[24] Metro a en outre déposé l’affidavit de M. Denis Gendron (affidavit de M. Gendron), qui est le président de United Grocers Inc. (UGI). Dans son affidavit, M. Gendron explique qu’il a personnellement reçu de M. Sam Singh (le souscripteur de l’affidavit de M. Singh) deux catalogues mettant en vedettes les produits de la société 116 Inc. afin qu’il puisse les remettre aux membres d’UGI à des fins commerciales futures. Les catalogues sont intitulés « Product Catalogue 2016 » et « Product Catalogue ».

[25] La société 116 Inc. soutient que l’affidavit de M. Gendron est non pertinent et qu’il n’aurait eu aucune incidence sur la décision du registraire de la marque de commerce. Je ne puis souscrire à cet argument. Bien que l’affidavit de M. Gendron soit postérieur à la date pertinente, il est néanmoins pertinent. En outre, il est plus probant que l’affidavit de M. Singh, étant donné que la nature d’un catalogue de produits donne à penser qu’il comprend vraisemblablement tous les produits de la société 116 Inc. vendus à la date où le catalogue a été établi.

4) N. Arthur Smith

[26] Le dernier élément de preuve de Metro est constitué par l’affidavit de M. N. Arthur Smith (affidavit de M. Smith), le chef de la direction de GS1 Canada Inc. (GS1 Canada). Dans son affidavit, M. Smith affirme que Metro a demandé une liste provenant de la base de données de GS1 Canada de tous les produits et fournisseurs

Inc. or with UPC codes featuring two company prefixes (company Codes) associated with 116 Inc. The search identified S/M Enterprises as the sole entity registered with GS1 Canada associated with the company Codes. From the search, a list of all products associated with the company Codes from July 2007 to January 2016 was generated. The list does not mention “cookies and biscuits”.

[27] 116 Inc. argues that in addition to postdating the material date, the Smith Affidavit is prejudicial, without probative value, and should be struck or given no weight. I disagree for substantially the same reasons provided regarding the Parisien Affidavit. Moreover, I note that the GS1 Canada database did not contain data dating back to the material date, through no fault of Metro. Had the database also contained data from February to July 2007, this may have indicated that Metro had not provided the best evidence it could obtain. However, that is not the case here.

VI. Standard of Review

[28] Appeals pursuant to section 56 of the Act are reviewable on a standard of reasonableness unless new evidence filed pursuant to subsection 56(5) of the Act would have materially affected the Registrar’s finding of fact or exercise of discretion, in which case the trial Judge must come to his or her own conclusion as to the correctness of the Registrar’s decision (*Pfizer Products Inc. v. Canadian Generic Pharmaceutical Association*, 2015 FC 493, 133 C.P.R. (4th) 159 (*Pfizer*), at paragraph 140; *Molson Breweries v. John Labatt Ltd.*, [2000] 3 F.C. 145, (2000), 5 C.P.R. (4th) 180 (C.A.), at paragraph 29). In order to have a material effect, the new evidence must be substantial and significant, the test being one of quality, not quantity: *Pfizer*, at paragraph 140.

liés soit à One Better Inc. soit aux codes CUP qui comportent deux préfixes de la société (Codes de la société) associés à la société 116 Inc. La recherche a permis de déterminer que S/M Enterprises est la seule entité enregistrée auprès de GS1 Canada qui est associée aux Codes de la société. À partir de cette recherche, on a produit une liste de tous les produits associés aux Codes de la société de juillet 2007 à janvier 2016. La liste ne comporte pas de « biscuits et petits gâteaux ».

[27] La société 116 Inc. soutient qu’en plus d’être postérieur à la date pertinente, l’affidavit de M. Smith lui est préjudiciable, qu’il n’a pas de valeur probante et qu’il devrait être radié ou qu’on ne devrait lui accorder aucune importance. Je ne puis souscrire à cet argument, essentiellement pour les mêmes raisons exposées à l’égard de l’affidavit de M. Parisien. En outre, je tiens à souligner que la base de données de GS1 Canada ne comportait pas de données remontant à la date pertinente, et Metro n’a commis aucune faute. Si la base de données comportait aussi des données allant de février à juillet 2007, cela aurait pu constituer une indication selon laquelle Metro n’a pas fourni la meilleure preuve qu’elle pouvait obtenir. Toutefois, tel n’est pas le cas en l’espèce.

VI. Norme de contrôle

[28] Les appels interjetés au titre de l’article 56 de la Loi sont susceptibles de contrôle selon la norme de la décision raisonnable, à moins que la nouvelle preuve produite en application du paragraphe 56(5) de la Loi n’ait eu une incidence marquée sur la conclusion de fait que le registraire a tirée ou sur le pouvoir discrétionnaire qu’il a exercé, auquel cas le juge de première instance se doit de tirer ses propres conclusions à propos de la justesse de la décision du registraire (*Pfizer Products Inc. c. Association canadienne du médicament générique*, 2015 CF 493 (*Pfizer*), au paragraphe 140; *Brasseries Molson c. John Labatt Ltée*, [2000] 3 C.F. 145 (C.A.), au paragraphe 29). Pour avoir une incidence marquée, les nouveaux éléments de preuve doivent être importants et significatifs, et le critère est de nature qualitative, et non quantitative : *Pfizer*, au paragraphe 140.

[29] In view of Metro’s new evidence discussed above, I am satisfied that the new evidence tendered by Metro would have materially affected the Registrar’s decision. The new evidence is not a repetition of the original evidence filed before the Registrar, but better evidence. That is not to say that the evidence tendered by Metro is perfect, but I believe it would have changed the T.M.O.B.’s conclusion on whether Metro had satisfied its initial evidential onus with regards to its paragraph 30(b) ground of opposition. I must therefore come to my own conclusion as to the correctness of the Registrar’s Decision.

[30] Metro submits that I should, however, review the T.M.O.B.’s decision regarding 116 Inc.’s interlocutory request that the Registrar strike and reject the statement of opposition on a reasonableness standard. In its submissions, 116 Inc. argues that the interlocutory ruling by the Registrar is “incorrect”, which I take it to mean that 116 Inc. would apply a correctness standard. 116 Inc. cites no authority in support of a correctness standard of review.

[31] This Court has consistently held that a correctness standard of review should only apply to those findings of fact which the new evidence materially affects, while other unrelated issues on appeal remain subject to a reasonableness standard of review (*Worldwide Diamond Trademarks Limited v. Canadian Jewellers Association*, 2010 FC 309, [2011] 3 F.C.R. 120, at paragraph 43, aff’d 2010 FCA 326, 91 C.P.R. (4th) 187, citing *Garbo Group Inc. v. Harriet Brown & Co.* (1999), 176 F.T.R. 80 (F.C.T.D.)). See also *Community Credit Union Ltd. v. Canada (Registrar of Trade-marks)*, 2006 FC 1119, 53 C.P.R. (4th) 296, at paragraph 14).

[32] I agree that questions of fact and of mixed fact and law are reviewable on a reasonableness standard. As for questions of law, the presumption is that a tribunal’s

[29] Au vu des nouveaux éléments de preuve de Metro analysés plus tôt, je suis convaincu que ceux-ci auraient eu une incidence marquée sur la décision du registraire. Les nouveaux éléments de preuve ne sont pas une répétition des éléments de preuve initiaux déposés auprès du registraire, mais ils constituent de meilleurs éléments de preuve. Cela ne saurait signifier que les éléments de preuve présentés par Metro sont parfaits, mais je crois qu’ils auraient pu modifier la conclusion que la C.O.M.C. a tirée sur la question de savoir si Metro s’était acquittée du fardeau de preuve initial qui lui incombait à l’égard de son motif d’opposition fondé sur l’alinéa 30b). Par conséquent, je dois tirer ma propre conclusion quant à la justesse de la décision du registraire.

[30] Metro estime que je devrais, toutefois, examiner la décision rendue par la C.O.M.C. au sujet de la demande interlocutoire de la société 116 Inc. visant à obtenir du registraire la radiation et le rejet de la déclaration d’opposition en application de la norme de la décision raisonnable. Dans ses observations, la société 116 Inc. soutient que la décision interlocutoire rendue par le registraire est [TRADUCTION] « incorrecte », ce qui, à mes yeux, signifie que la société 116 Inc. appliquerait la norme de la décision correcte. La société 116 Inc. ne cite aucune jurisprudence à l’appui de la norme de contrôle de la décision correcte.

[31] La Cour a statué de façon constante que la norme de la décision correcte devrait uniquement s’appliquer aux conclusions de fait à l’égard desquelles la preuve additionnelle a une incidence, tandis que les autres questions non liées demeurent assujetties à la norme de contrôle de la décision raisonnable (*Worldwide Diamond Trademarks Limited c. Canadian Jewellers Association*, 2010 CF 309, [2011] 3 R.C.F. 120, au paragraphe 43, confirmée par 2010 CAF 326, citant *Garbo Group Inc. c. Harriet Brown & Co.*, 1999 CanLII 8988 (1^{re} inst.)). Voir aussi *Community Credit Union Ltd. c. Canada (Registraire des marques de commerce)*, 2006 CF 1119, au paragraphe 14).

[32] J’admets que les questions de fait et les questions mixtes de fait et de droit sont susceptibles de contrôle selon la norme de la décision raisonnable. Quant aux

interpretation of its home statute is reviewable on a standard of reasonableness. Writing for the Supreme Court of Canada in *Rogers Communications Inc. v. Society of Composers, Authors and Music Publishers of Canada*, 2012 SCC 35, [2012] 2 S.C.R. 283 (*Rogers*), at paragraph 19, Justice Rothstein held that this presumption can be rebutted where Parliament has indicated a contrary intention by conferring concurrent jurisdiction at first instance to both an administrative tribunal and a court:

I wish to be clear that the statutory scheme under which both a tribunal and a court may decide the same legal question at first instance is quite unlike the scheme under which the vast majority of judicial reviews arises. Concurrent jurisdiction at first instance seems to appear only under intellectual property statutes where Parliament has preserved dual jurisdiction between the tribunals and the courts. However, I leave the determination of the appropriate standard of review of a tribunal decision under other intellectual property statutes for a case in which it arises. Nothing in these reasons should be taken as departing from *Dunsmuir* and its progeny as to the presumptively deferential approach to the review of questions of law decided by tribunals involving their home statute or statutes closely connected to their function.

[33] The Supreme Court in *Rogers* held that the Federal Court of Appeal and the Copyright Board had concurrent jurisdiction at first instance in matters relating to the certification of tariffs for communication rights. Thus, the Copyright Board's interpretation of its own statute was reviewable on a correctness standard.

[34] Recently, Justice Russell of the Federal Court in *Pfizer* conducted a *Dunsmuir*^[1]-type analysis to determine the proper standard of review with regards to the

^[1] *Dunsmuir v. New Brunswick*, 2008 SCC 9, [2008] 1 S.C.R. 190.

questions de droit, la présomption veut que l'interprétation qu'un tribunal fait de sa loi constitutive est susceptible de contrôle au regard de la norme de la décision raisonnable. S'exprimant au nom de la Cour suprême du Canada dans l'arrêt *Rogers Communications Inc. c. Société canadienne des auteurs, compositeurs et éditeurs de musique*, 2012 CSC 35, [2012] 2 R.C.S. 283 (*Rogers*), au paragraphe 19, le juge Rothstein a conclu que cette présomption peut être réfutée lorsque le législateur a manifesté une intention contraire en conférant une compétence concurrente en première instance à un tribunal administratif et à une cour de justice. Voici la teneur des observations du juge Rothstein :

Je tiens à bien préciser que le régime législatif suivant lequel un tribunal administratif et une cour de justice peuvent trancher une même question de droit en première instance diffère sensiblement des régimes dont l'application donne lieu à la plupart des contrôles judiciaires. Il semble n'y avoir de compétence concurrente en première instance que sous le régime des lois sur la propriété intellectuelle, le législateur ayant conservé la compétence de la cour de justice malgré celle accordée au tribunal administratif. Je ne me prononce cependant pas sur la norme de contrôle à laquelle il convient d'assujettir la décision d'un tribunal administratif rendue en application d'autres lois sur la propriété intellectuelle, car ce n'est pas l'objet du présent pourvoi. Les présents motifs ne sauraient être interprétés comme une rupture d'avec l'arrêt *Dunsmuir* ou ceux rendus dans sa foulée en ce qui concerne la déférence qui s'impose de prime abord lors du contrôle judiciaire d'une décision sur une question de droit que rend un tribunal administratif en interprétant sa propre loi constitutive ou une loi étroitement liée à son mandat.

[33] Dans l'arrêt *Rogers*, la Cour suprême du Canada a conclu que la Cour d'appel fédérale et la Commission du droit d'auteur avaient compétence concurrente en première instance à l'égard de questions relatives à l'homologation de tarifs concernant les droits de communication. Ainsi, l'interprétation par la Commission du droit d'auteur de sa propre loi constitutive était susceptible de contrôle selon la norme de la décision correcte.

[34] Récemment, le juge Russell, de la Cour fédérale [dans l'arrêt *Pfizer*], a effectué une analyse semblable à celle qui a été menée dans l'arrêt *Dunsmuir*^[1] pour

^[1] *Dunsmuir v. New Brunswick*, 2008 SCC 9, [2008] 1 S.C.R. 190.

T.M.O.B.'s interpretation of the *Trade-marks Act* and concluded:

A consideration of the factors leads me to conclude that the presumption has been rebutted. The Act explicitly provides for an appeal to the Federal Court in which new evidence may be heard and the Federal Court is permitted to exercise any discretion vested in the Registrar. In my view, these provisions rebut any presumption that the legislature expected the Board to have greater expertise in trade-mark matters than the Federal Court. Further, the nature of the question is the interpretation of "distinctiveness." The Board interpreted "distinctiveness" by reference to Federal Court and Federal Court of Appeal jurisprudence. The Board has no expertise over the Federal Court in interpreting case law. The Board's determinations of law will be reviewed on a standard of correctness.

(*Pfizer*, at paragraph 149.)

[35] I agree with Justice Russell's above reasoning. The Court notes that it has concurrent jurisdiction with the T.M.O.B. with regards to the interpretation of paragraph 30(b) of the Act in the context of appeals pursuant to section 56 of the Act. I will therefore review the T.M.O.B.'s determinations of law and interpretation of the Act on a correctness standard. However, unless I can extricate a clear question of law from a mixed question of fact and law, I shall apply the reasonableness standard to such questions.

VII. Issues

1. Was the T.M.O.B.'s decision not to strike the statement of opposition reasonable?
2. Has 116 Inc. used the Mark in association with "cookies and biscuits" since at least as early as the claimed date of first use?

déterminer la norme de contrôle applicable en ce qui a trait à l'interprétation que fait la C.O.M.C. de la *Loi sur les marques de commerce*, et a tiré la conclusion suivante :

L'examen des facteurs m'amène à conclure que la présomption a été réfutée. La Loi prévoit explicitement la tenue d'un appel devant la Cour fédérale dans le cadre duquel de nouveaux éléments de preuve peuvent être entendus et la Cour est autorisée à exercer les pouvoirs discrétionnaires qui sont conférés au registraire. À mon avis, ces dispositions réfutent toute présomption selon laquelle le législateur s'attendait à ce que la Commission ait plus d'expertise que la Cour fédérale en matière de marques de commerce. De plus, la nature de la question en cause est l'interprétation du « caractère distinctif » de la marque. La Commission a interprété ce facteur en se rapportant à la jurisprudence de la Cour fédérale et de la Cour d'appel fédérale. La Commission n'a pas plus d'expertise que la Cour fédérale pour ce qui est d'interpréter la jurisprudence. Les conclusions en matière de droit de la Commission seront donc contrôlées selon la norme de la décision correcte.

(*Pfizer*, au paragraphe 149.)

[35] Je souscris au raisonnement du juge Russell qui précède. La Cour souligne qu'elle a compétence concurrente avec la C.O.M.C. en ce qui concerne l'interprétation de l'alinéa 30b) de la Loi dans le contexte d'appels interjetés au titre de l'article 56 de la Loi. J'examinerai donc selon la norme de la décision correcte les conclusions de droit et l'interprétation de la Loi faite par la C.O.M.C. Toutefois, à moins que je puisse extraire une question de droit manifeste d'une question mixte de fait et de droit, je dois appliquer la norme de la décision raisonnable à une telle question.

VII. Questions en litige

1. La décision de la C.O.M.C. de refuser de radier la déclaration d'opposition était-elle raisonnable?
2. La société 116 Inc. a-t-elle employé la Marque en liaison avec des « biscuits et petits gâteaux » depuis au moins aussi tôt que la date de premier emploi revendiquée ?

3. Does the Court, in exercising the discretion vested in the Registrar of Trade-marks, have jurisdiction to issue a “split” decision pursuant to subsection 38(8) of the Act?

3. La Cour, en exerçant le pouvoir discrétionnaire dont le registraire des marques de commerce est investi, a-t-elle compétence pour rendre une décision « partagée » en application du paragraphe 38(8) de la Loi?

VIII. Analysis

- A. *Was the T.M.O.B.’s decision not to strike the statement of opposition reasonable?*

[36] Whether paragraph 30(b) of the Act merely requires 116 Inc. to prove use of the Mark in association with the “general class” of candy and snacks as opposed to in association with each individually named specific goods, namely cookies and biscuits, is a mixed question of fact and law. The Registrar’s conclusion that “the application is not for wares of one general class but for individually named specific wares” is a mixed finding of fact and law. It must therefore be reviewed on a standard of reasonableness.

(1) Position of the parties

[37] 116 Inc. submits that the test pursuant to paragraph 30(b) “merely requires that an [a]pplicant prove use in association with the general class of wares and not with each product listed in an application for registration”. Consequently, 116 Inc. believes it satisfies the use requirement under paragraph 30(b) of the Act merely by proving use of the Mark in association with the “general class” of candy and snacks, as opposed to use in association with the specific goods “cookies and biscuits”.

[38] 116 Inc. makes the following arguments in its memorandum of fact and law:

- (a) Paragraph 30(b) of the Act is explicit in that only the use in association with the general class of goods or services described in the application

VIII. Analyse

- A. *La décision de la C.O.M.C. de refuser de radier la déclaration d’opposition était-elle raisonnable?*

[36] La question de savoir si l’alinéa 30b) de la Loi exige simplement que la société 116 Inc. démontre l’emploi de la Marque en liaison avec la « catégorie générale » de bonbons et collations par opposition à l’emploi en liaison avec des produits particuliers nommés individuellement, à savoir les « biscuits » et « petits gâteaux », est une question mixte de fait et de droit. La conclusion du registraire selon laquelle « la demande vise non seulement les produits d’une catégorie générale, mais aussi des produits particuliers nommés individuellement » est une conclusion mixte de fait et de droit. Elle doit par conséquent être assujettie à la norme de contrôle de la décision raisonnable.

1) Thèses des parties

[37] La société 116 Inc. soutient que le critère énoncé à l’alinéa 30b) [TRADUCTION] « exige simplement que le requérant démontre l’emploi en liaison avec la catégorie générale de produits et non avec chaque produit énuméré dans la demande d’enregistrement ». Par conséquent, la société 116 Inc. croit qu’elle satisfait à l’exigence relative à l’emploi énoncée à l’alinéa 30b) de la Loi simplement en démontrant l’emploi de la Marque en liaison avec la « catégorie générale » de bonbons et collations, par opposition à l’emploi en liaison avec les produits particuliers, à savoir les « biscuits et petits gâteaux ».

[38] La société 116 Inc. présente les arguments suivants dans son mémoire des faits et du droit :

- a) L’alinéa 30b) de la Loi est explicite en ce sens que seul l’emploi en liaison avec la catégorie générale de produits et services décrite dans la

needs be proven (respondent's memorandum of fact and law, paragraph 42).

- (b) The interlocutory ruling was contrary to the practice before the Trade-marks Office, the CIPO *Trademarks Examination Manual (Examination Manual)*, and the CIPO *Goods and Services Manual (Goods and Services Manual)* at the time of the decision and subsequently. Because the goods in the statement of goods aren't separated by semi-colons (i.e. "candy and snacks, namely candy bars, . . . , cookies and biscuits"), the Goods were not meant to be claimed individually but rather under the general "candy and snack" class which falls within Class 30 of the Nice Classification [established by the *Nice Agreement* (1957), which is an international classification of goods and services applied for the registration of marks]. In support of its argument before the Hearing Officer, 116 Inc. cited the T.M.O.B. decision in *Pronuptia de Paris v. Pronovias, S.A.*, 2007 CanLII 80847, [2007] T.M.O.B. No. 63 (QL) (*Pronuptia* cited to QL) (respondent's memorandum of fact and law, paragraphs 42 and 43).
- (c) To prove use in association with each of the listed goods isn't in accordance with the Act which expressly permits applications to be amended before and after advertisement, subject to sections 31 and 32 of the *Trade-marks Regulations*, SOR/96-195 (Regulations) (respondent's memorandum of fact and law, paragraph 41).

[39] Metro argues that the Registrar's conclusion is that the TM Application was not for goods of one general class (i.e. candy and snacks), but for individually named specific goods, namely cookies and biscuits. As such, 116 Inc. needs to show use for each individually named specific Goods, including use in association with cookies and biscuits. Metro further argues that even if

demande doit être démontré (mémoire des faits et du droit de la défenderesse, au paragraphe 42).

- b) La décision interlocutoire était contraire à la pratique du Bureau des marques de commerce et à ce qui est prévu dans *Le manuel d'examen des marques de commerce* (Manuel d'examen) de l'OPIC et dans le *Manuel des produits et des services (Manuel des produits et des services)* de l'OPIC au moment de la décision et ultérieurement. Étant donné que les produits figurant dans l'état déclaratif des produits ne sont pas séparés par un point-virgule (c'est-à-dire, des « bonbons et collations, nommément des bars de friandises, [...], biscuits et petits gâteaux »), les produits n'étaient pas censés être présentés individuellement, mais plutôt sous la catégorie générale « bonbons et collations » qui relève de la Classe 30 de la Classification de Nice [instituée par l'*Arrangement de Nice* (1957), est une classification internationale de produits et de services aux fins de l'enregistrement des marques]. À l'appui de son argument devant l'agent d'audience, la société 116 Inc. a cité la décision rendue par la C.O.M.C., à savoir *Pronuptia de Paris c. Pronovias, S.A.*, 2007 CanLII 80847, [2007] C.O.M.C. n° 63 (QL) (*Pronuptia*, citée dans QL) (mémoire des faits et du droit de la défenderesse, aux paragraphes 42 et 43).
- c) La preuve de l'emploi en liaison avec chacun des produits énumérés n'est pas conforme à la Loi qui autorise expressément la modification des demandes d'enregistrement avant et après l'annonce, sous réserve des articles 31 et 32 du *Règlement sur les marques de commerce*, DORS/96-195 (le Règlement) (mémoire des faits et du droit de la défenderesse, au paragraphe 41).

[39] Metro soutient que, selon la conclusion du registraire, la Demande d'enregistrement de MC ne visait pas des produits d'une seule catégorie générale (c'est-à-dire, les bonbons et collations), mais des produits particuliers nommés individuellement, à savoir les biscuits et petits gâteaux. Par conséquent, la société 116 Inc. doit démontrer l'emploi pour chaque produit

the TM Application was for general classes of goods, 116 Inc. would still need to show use of the Mark in association with all the Goods in the TM Application.

[40] For the reasons that follow, I find that the Registrar's decision is reasonable.

- (2) The Registrar's conclusion that the TM Application is for specific goods is reasonable

[41] Even though the Hearing Officer does not address each of 116 Inc.'s above-mentioned concerns specifically, his decision not to interfere with the Registrar's interlocutory ruling is nevertheless reasonable. Below, I review the Hearing Officer's reasons and, where appropriate, supplement them to address some of the concerns raised by 116 Inc. which were not specifically addressed in the Hearing Officer's reasons.

- (a) *Paragraph 30(b): "used the trade-mark in association with each of the general classes of goods or services"*

[42] Paragraph 30(b) of the Act reads as follows:

Contents of application

30 An applicant for the registration of a trade-mark shall file with the Registrar an application containing

...

(b) in the case of a trade-mark that has been used in Canada, the date from which the applicant or his named predecessors in title, if any, have so used the trade-mark in association with each of the general classes of goods or services described in the application; [Emphasis added.]

[43] I agree with 116 Inc. that a plain reading of paragraph 30(b) of the Act appears to only require that

particulier nommé individuellement, y compris l'emploi en liaison avec des biscuits et petits gâteaux. Metro estime en outre que, même si la Demande d'enregistrement de MC visait les catégories générales de produits, la société 116 Inc. devrait toujours démontrer l'emploi de la Marque en liaison avec tous les produits figurant dans la Demande d'enregistrement de MC.

[40] Pour les motifs qui suivent, je conclus que la décision du registraire est raisonnable.

- 2) La conclusion du registraire selon laquelle la Demande d'enregistrement de MC visait des produits particuliers est raisonnable

[41] Même si l'agent d'audience ne répond pas précisément à chacune des préoccupations de la société 116 Inc. susmentionnées, son refus de modifier la décision interlocutoire du registraire est néanmoins raisonnable. J'examinerai plus loin les motifs de l'agent d'audience et, si cela convient, je les compléterai pour dissiper certaines inquiétudes soulevées par la société 116 Inc. qui n'ont pas été précisément abordées dans les motifs de l'agent d'audience.

- a) *Alinéa 30b) : « employé la marque de commerce en liaison avec chacune des catégories générales de produits [et] services »*

[42] L'alinéa 30b) de la Loi est ainsi libellé :

Contenu d'une demande

30 Quiconque sollicite l'enregistrement d'une marque de commerce produit au bureau du registraire une demande renfermant :

[...]

b) dans le cas d'une marque de commerce qui a été employée au Canada, la date à compter de laquelle le requérant ou ses prédécesseurs en titre désignés, le cas échéant, ont ainsi employé la marque de commerce en liaison avec chacune des catégories générales de produits ou services décrites dans la demande; [Non souligné dans l'original.]

[43] Je conviens avec la société 116 Inc. que, selon le sens ordinaire de l'alinéa 30b) de la Loi, il semble que

the trade-mark applicant file an application containing the date of first use for “each of the general classes of goods or services described in the application”. This is also corroborated in section II.7.1 of the Examination Manual (“Applications Based on Use in Canada — Subsection 16(1) and Paragraph 30(b)”). Neither the Registrar’s interlocutory ruling nor the Hearing Officer’s Decision however suggests that this was misunderstood. Indeed, they both focused their respective analysis on whether the TM Application was for goods of a general class or for individually named specific goods.

(b) *Trade-marks Office’s practice*

[44] Though the interlocutory decision and the Hearing Officer’s Decision may not have specifically relied on the Examination Manual and the Goods and Services Manual, I disagree that the interlocutory ruling was contrary to practice before the Trade-marks Office. It is however noteworthy that these manuals, though useful, do not have legislative authority, and are not intended to, nor can they supersede the provisions of the Act (*Ontario Dental Assistants Association v. Canadian Dental Association*, 2013 FC 266, 109 C.P.R. (4th) 327, at paragraph 24; *Wordex Incorporated v. Wordex*, [1983] 2 F.C. 570, (1983), 70 C.P.R. (2d) 28 (T.D.), at page 31).

[45] First, to the extent 116 Inc. equates “general classes of goods” to classes for goods under the Nice classification system, I disagree as there is no basis to this argument. Though it is currently acceptable for goods and services in a trade-mark application or registration to be grouped and classed according to the classes of the Nice Classification, there is no legislation in force requiring trade-mark owners or applicants to refer to Nice classes.

le requérant de la marque de commerce ne soit tenu que de produire une demande renfermant la date de premier emploi pour « chacune des catégories générales de produits ou services décrites dans la demande ». Ce point est aussi corroboré à la section II.7.1 du Manuel d’examen (« Demandes d’enregistrement fondées sur l’emploi d’une marque de commerce au Canada — Paragraph 16(1), alinéa 30b »). Ni la décision interlocutoire du registraire ni la décision de l’agent d’audience ne donnent à penser, toutefois, qu’il y a eu une mauvaise interprétation. En effet, l’analyse respective dans les deux décisions a été concentrée sur la question de savoir si la Demande d’enregistrement de MC visait des produits d’une catégorie générale ou des produits particuliers nommés individuellement.

b) *Pratique du Bureau des marques de commerce*

[44] Bien que la décision interlocutoire et la décision de l’agent d’audience n’aient peut-être pas été particulièrement fondées sur le Manuel d’examen et le Manuel des produits et services, je ne souscris pas à l’argument selon lequel la décision interlocutoire était contraire à la pratique habituelle devant le Bureau des marques de commerce. Il convient toutefois de souligner que ces manuels, bien qu’ils soient utiles, n’ont pas valeur de loi, et ne sont pas censés ni ne peuvent l’emporter sur les dispositions de la Loi (*Ontario Dental Assistants Association c. Association dentaire canadienne*, 2013 CF 266, au paragraphe 24; *Wordex Incorporated c. Wordex*, [1983] 2 C.F. 570 (1^{re} inst.), à la page 31).

[45] Premièrement, dans la mesure où la société 116 Inc. estime que les « catégories générales de produits » équivalent aux classes des produits selon le système de classification de Nice, je ne puis souscrire à cet argument, parce qu’il est dénué de tout fondement. Bien qu’il soit aujourd’hui acceptable que des produits et services figurant dans une demande d’enregistrement ou dans l’enregistrement d’une marque de commerce soient groupés et classés selon les classes de la Classification de Nice, il n’existe pas de loi en vigueur qui exige que le propriétaire ou le requérant d’une marque de commerce fasse référence aux classes de la Classification de Nice.

[46] Second, the Registrar reasonably distinguished the decision of the T.M.O.B. in *Pronuptia* by concluding that it did not address whether individually named specific goods separated by commas after “namely” in a statement of goods form part of a general class of goods. Indeed, Member Carrière in *Pronuptia* determined that by using a semi colon to separate a good from other goods in an application, the applicant had clearly indicated that it considered the other goods as a separate general class of goods.

[47] Third, both the Registrar’s ruling and the *Pronuptia* decision are both consistent with the Trademarks Office practice. Section II.5.4.2 (“Context of the Goods and Services”) of the Examination Manual explains that “the context of a statement of goods or services may serve to specify an otherwise unacceptable statement of goods or services.” The Examination Manual provides the following example:

For example, “cases” alone are not acceptable as they could include any type of “cases” from camera cases to pillowcases. However, in an application for “cameras, tripods, and cases”, the goods “cases” would be acceptable as it is clear from the context that the “cases” would be restricted to camera cases. Similarly “delivery” services alone is not acceptable as the service could include any type of delivery from flower delivery to furniture delivery.

[48] “Candy and snacks” are generic terms that take their sense from their context in the application, seeing as snacks are generally understood to mean any small portion of food or drink consumed between meals. As emphasized by Metro during the hearing, it is not uncommon for identical trademarks to coexist in the food industry when they relate to intrinsically different goods (see e.g. *Edelweiss Food Products Inc. v. World’s Finest Chocolate Canada Ltd.* (2000), 5 C.P.R. (4th) 256 (T.M.O.B.) (meat and chocolate)). See also *Clorox Co. v. Sears Canada Inc.*, [1992] 2 F.C. 579, (1992), 41 C.P.R. (3d) 483 (T.D.), affd (1993), 49 C.P.R. (3d)

[46] Deuxièmement, le registraire a raisonnablement établi une distinction d’avec la décision *Pronuptia*, rendue par la C.O.M.C., en concluant qu’il n’avait pas abordé la question de savoir si des produits particuliers nommés individuellement, séparés par des virgules après le terme « nommément » dans un état déclaratif des produits, font partie d’une catégorie générale de produits. En effet, le membre Carrière a conclu, dans la décision *Pronuptia*, qu’en utilisant un point-virgule pour séparer un produit des autres produits figurant dans une demande, la requérante avait clairement indiqué qu’elle considérait les autres produits comme une catégorie générale distincte de produits.

[47] Troisièmement, la décision du registraire et la décision *Pronuptia* sont toutes les deux conformes à la pratique du Bureau des marques de commerce. La section II.5.4.2 (« Contexte des produits et services ») du Manuel d’examen explique que « le contexte de l’énoncé des produits et services peut servir à préciser une description qui autrement serait inacceptable ». Dans le Manuel d’examen, on donne l’exemple suivant :

Par exemple, « étuis » seul n’est pas acceptable, car il peut s’appliquer à n’importe quel type d’étui, des étuis d’appareils photo aux étuis à lunettes. Cependant, si la demande porte sur les « appareils photo, trépieds et étuis », le terme « étuis » est acceptable, car il est évident d’après le contexte qu’il s’agit d’étuis d’appareils photo.

De même, le service « livraison » seul ne serait acceptable, car il pourrait s’agir de n’importe quel type de services de livraison, de la livraison de fleurs à la livraison de meubles.

[48] Les « bonbons et collations » sont des termes génériques qui tirent leur sens du contexte de la demande, et les collations signifient généralement de petites quantités d’aliments ou de boissons consommées entre les repas. Comme l’a souligné Metro lors de l’audience, il n’est pas rare que des marques de commerce identiques coexistent dans l’industrie alimentaire lorsqu’elles se rapportent à des produits intrinsèquement différents (voir par exemple, *Edelweiss Food Products Inc. v. World’s Finest Chocolate Canada Ltd.* (2000), 5 C.P.R. (4th) 256 (C.O.M.C.) (viande et chocolat)). Voir aussi *Clorox Co. c. Sears Canada Inc.*,

217 (C.A.) (fruit cake and barbecue sauce). Therefore, the Registrar’s conclusion [Decision, at paragraph 37] that “the application is not for wares of one general class but for individually named specific wares” is in my view clearly reasonable seeing as the phrase “candy and snacks”—on its own—likely would not have been an acceptable category of goods without being further specified. As the Examination Manual states [at section II.5.4.4], “[g]oods and services that require further specification may be specified using the definite terms ‘namely’, ‘consisting of’ or ‘specifically’”, which appears to be what 116 Inc. has done in its TM Application to further specify “candy and snacks”. To conclude otherwise would allow 116 Inc. to obtain a trade-mark monopoly over the Mark beyond the scope of protection necessary to protect the public from confusion.

[49] Section II.5.4.2 of the Examination Manual also notes the following:

... Goods or services which are separated by semi-colons (;) are generally considered to stand on their own and therefore must meet the requirements of paragraph 30(a) of the *Trade-marks Act* without regard to the other listed goods or services.

[50] The above note is merely an exception to the general rule, that an otherwise unacceptable description of good may be acceptable if the goods listed before or after it serve to qualify the good—i.e. goods which are separated by semi-colons are generally considered not to qualify each other.

[51] Therefore, neither *Pronuptia* nor the note in reference to semi-colons in section II.5.4.2 of the Examination Manual addresses whether individually named specific goods separated by commas after “namely” in a statement of goods form part of a general class of goods.

[1992] 2 C.F. 579 (1^{re} inst.), confirmée par [1993] A.C.F. n° 508 (QL) (C.A.) (gâteaux aux fruits et sauce barbecue). Par conséquent, la conclusion du registraire [au paragraphe 37 de sa décision] selon laquelle « [TRADUCTION] “la demande vise non seulement les produits d’une catégorie générale, mais aussi des produits particuliers nommés individuellement” » est à mon avis manifestement raisonnable, étant donné que les termes « bonbons et collations », en soi, n’auraient vraisemblablement pas constitué une catégorie de produits acceptable en l’absence de plus amples précisions. Comme le précise le Manuel d’examen [section II.5.4.4], « [o]n peut préciser davantage des produits ou des services inacceptables en énumérant des termes précis précédés de “notamment”, “spécifiquement”, “à savoir”, ou “consistant en” », ce que la société 116 Inc. semble avoir fait dans la Demande de MC pour préciser davantage les termes « bonbons et collations ». Une conclusion contraire permettrait par ailleurs à la société 116 Inc. d’obtenir un monopole de marque de commerce sur la Marque qui échappe à la portée de la protection nécessaire pour éviter que le public ne soit confus.

[49] La section II.5.4.2 du Manuel d’examen fait également ressortir ce qui suit :

[...] Les produits ou les services qui sont séparés par un point-virgule (;) sont généralement considérés comme des services distincts les uns des autres et doivent rencontrer les exigences de l’alinéa 30a) de la *Loi sur les marques de commerce* sans égard aux autres produits ou services listés.

[50] La note ci-dessus n’est qu’une exception à la règle générale : une description de produits par ailleurs inacceptable peut être acceptable si les produits énumérés avant ou après elle serve à qualifier le produit, c’est-à-dire que les produits qui sont séparés par un point-virgule ne sont pas généralement considérés comme se qualifiant les uns les autres.

[51] Par conséquent, ni la décision *Pronuptia* ni la note se rapportant au point-virgule à la section II.5.4.2 du Manuel d’examen ne traitent de la question de savoir si des produits particuliers nommés individuellement séparés par une virgule après le terme « nommément »

[52] The Registrar relied on the T.M.O.B. decisions *MAPA GmbH v. 2956-2691 Quebec Inc.*, 2013 TMOB 22, 111 C.P.R. (4th) 281 (*MAPA*) and *Sky Solar Holdings Co., Ltd. v. Skypower Global*, 2014 TMOB 262, 139 C.P.R. (4th) 363 (*Sky Solar*) as examples where the T.M.O.B. “determined that an applicant had failed to substantiate a claimed date of first use for *some* of the applied for goods or services in a statement of goods or services appearing to fall in the same general class, notwithstanding the fact that use has been shown with other goods or services in a statement that includes the term ‘namely’” [emphasis in original; Decision, at paragraph 40].

(c) *Post-advertisement amendments are irrelevant*

[53] The Court agrees that the Act allows an applicant to amend his or her trade-mark application before and after advertisement, subject to sections 31 and 32 of the Regulations. However, the Court fails to see how this argument is helpful to 116 Inc.

(d) *Conclusion*

[54] In view of the above, the Registrar’s decision was reasonable. Even on a standard of correctness, I would have arrived at the same conclusion as the Hearing Officer. Even if the TM Application had been for the general category of “candy and snacks”, 116 Inc. would still, for the following reasons, have needed to show use of the Mark in association with each of the goods listed in the TM Application.

- (3) Paragraph 30(b) requires that the trade-mark have been used in association with each specific good or service listed in the application

[55] Metro has argued that—though paragraph 30(b) of the Act does not require an applicant to provide a

dans un état déclaratif de produits font partie d’une catégorie générale de produits.

[52] Le registraire a invoqué les décisions *MAPA GmbH c. 2956-2691 Québec Inc.*, 2013 COMC 22 (*MAPA*) et *Sky Solar Holdings Co., Ltd. c. Skypower Global*, 2014 COMC 262 (*Sky Solar*) rendues par la C.O.M.C. à titre d’exemple où la C.O.M.C. a « conclu que la date de premier emploi revendiquée n’avait pas été corroborée par un requérant pour certains produits ou services visés par la demande et contenus dans un état déclaratif de produits ou des services semblant s’inscrire dans la même catégorie générale, nonobstant le fait que l’emploi a été démontré pour d’autres produits et services d’un état déclaratif qui comprend le terme “nommément” » [décision, au paragraphe 40].

(c) *Les modifications postérieures à l’annonce ne sont pas pertinentes*

[53] La Cour convient que la Loi autorise un requérant à modifier sa demande d’enregistrement de marque de commerce avant ou après l’annonce, sous réserve des articles 31 et 32 du Règlement. Toutefois, la Cour ne voit pas en quoi cet argument est utile à la société 116 Inc.

(d) *Conclusion*

[54] Compte tenu de ce qui précède, la décision du registraire était raisonnable. Même si j’avais appliqué la norme de la décision raisonnable, je serais arrivé à la même conclusion que l’agent d’audience. À supposer que la Demande d’enregistrement de MC avait visé la catégorie générale de « bonbons et collations », il aurait tout de même été nécessaire que la société 116 Inc. démontre, pour les motifs qui suivent, l’emploi de la Marque en liaison avec chacun des produits énumérés dans la Demande d’enregistrement de MC.

- 3) Aux termes de l’alinéa 30b) la marque de commerce doit avoir été employée en liaison avec les produits et services décrits dans la demande

[55] Metro a fait valoir que, bien qu’aux termes de l’alinéa 30b) de la Loi un requérant ne soit pas tenu de

date of first use for each specific good or service in a trademark application—every good or service listed in the application must nevertheless have been used to satisfy the requirement of paragraph 30(b) of the Act. This being a question of statutory interpretation, it is now trite law that “[t]he modern approach to statutory interpretation requires that we examine the ‘words of an Act ... in their entire context and in their grammatical and ordinary sense harmoniously with the scheme of the Act, the object of the Act, and the intention of Parliament’” (*Canadian Broadcasting Corp. v. SODRAC 2003 Inc.*, 2015 SCC 57, [2015] 3 S.C.R. 615, at paragraph 48, citing Elmer A. Driedger, *Construction of Statutes*, 2nd ed. (Toronto: Butterworths, 1983), at page 87, approved and adopted in *Rizzo & Rizzo Shoes Ltd. (Re)*, [1998] 1 S.C.R. 27, at paragraph 21).

(a) *The words of paragraph 30(b) of the Act*

[56] Paragraph 30(b) of the Act reveals two requirements: (1) that the trade-mark application be for a trade-mark that has been used in Canada; and (2) that the application contain the date of first use for each of the general classes of goods or services described in the application. These requirements are readily apparent from a plain reading of paragraph 30(b):

Contents of application

30 An applicant for the registration of a trade-mark shall file with the Registrar an application containing

...

(b) in the case of a trade-mark that has been used in Canada, the date from which the applicant or his named predecessors in title, if any, have so used the trade-mark in association with each of the general classes of goods or services described in the application; [Emphasis added.]

[57] The Act is clear that only a date of first use of the Mark in association with each general class of goods or services must be provided—i.e. the second requirement.

fournir une date de premier emploi pour chaque produit ou service spécifique décrit dans une demande de marque de commerce pour satisfaire à l'exigence prévue à l'alinéa 30b) de la Loi, chaque produit ou service énuméré dans la demande doit néanmoins avoir été employé. Étant donné qu'il s'agit d'une question d'interprétation législative, il est maintenant bien établi en droit que « [l]a méthode moderne d'interprétation législative exige que nous examinions les termes “d'une loi dans leur contexte global en suivant le sens ordinaire et grammatical qui s'harmonise avec l'économie de la loi, l'objet de la loi et l'intention du législateur” » (*Société Radio-Canada c. SODRA 2003 Inc.*, 2015 CSC 57, [2015] 3 R.C.S. 615, au paragraphe 48, citant Elmer A. Driedger, *Construction of Statutes*, 2^e éd. (Toronto : Butterworths, 1983), à la page 87, méthode approuvée et adoptée dans l'arrêt *Rizzo & Rizzo Shoes Ltd. (Re)*, [1998] 1 R.C.S. 27, au paragraphe 21).

a) *Le libellé de l'alinéa 30b) de la Loi*

[56] L'alinéa 30b) de la Loi révèle deux exigences : 1) la demande d'enregistrement de marque de commerce doit porter sur une marque de commerce qui a été employée au Canada; 2) la demande doit renfermer la date de premier emploi pour chacune des catégories générales de produits ou services décrites dans la demande. Ces exigences ressortent clairement du sens ordinaire de l'alinéa 30b) :

Contenu d'une demande

30 Quiconque sollicite l'enregistrement d'une marque de commerce produit au bureau du registraire une demande renfermant :

[...]

b) dans le cas d'une marque de commerce qui a été employée au Canada, la date à compter de laquelle le requérant ou ses prédécesseurs en titre désignés, le cas échéant, ont ainsi employé la marque de commerce en liaison avec chacune des catégories générales de produits ou services décrites dans la demande; [Non souligné dans l'original.]

[57] Il ressort manifestement de la Loi que seule la date de premier emploi de la Marque en liaison avec chacune des catégories générales de produits ou services

However, an ambiguity remains with regards to the first requirement: does the Act's first requirement that the application be based on use of the trade-mark in Canada imply that all goods in the application must have been used as of the relevant date? For the reasons that follow, the Court must answer this question in the affirmative.

(b) *The context of the Act*

[58] Section 30 of the Act generally sets out the information that must be included in a trade-mark application. Non-compliance with section 30 is both a ground of opposition and a ground for an initial examiner's rejection of an application for registration. When filing an application to register a trade-mark in Canada, there are numerous grounds upon which the application may be based, namely: (1) prior use of the trade-mark in Canada; (2) prior making known of the trade-mark in Canada; (3) registration (or application for registration) of a trade-mark used in a country of the Union; and (4) proposed use of the trade-mark in Canada. These grounds for registration are reflected in paragraphs 30(b), 30(c), 30(d) and 30(e) of the Act, respectively:

Contents of application

30 An applicant for the registration of a trade-mark shall file with the Registrar an application containing

...

(b) in the case of a trade-mark that has been used in Canada, the date from which the applicant or his named predecessors in title, if any, have so used the trade-mark in association with each of the general classes of goods or services described in the application;

(c) in the case of a trade-mark that has not been used in Canada but is made known in Canada, the name of a country of the Union in which it has been used by the applicant or his named predecessors in title, if any, and the date from and the manner in which the

doit être fournie, c'est-à-dire la deuxième exigence. Toutefois, une ambiguïté demeure quant à la première exigence : la première exigence de la Loi selon laquelle la demande doit être fondée sur un emploi de la marque de commerce au Canada laisse-t-elle supposer que tous les produits figurant dans la demande doivent avoir été employés à la date pertinente? Pour les motifs qui suivent, la Cour doit répondre à cette question par l'affirmative.

b) *Le contexte de la Loi*

[58] L'article 30 de la Loi énonce de manière générale les renseignements que doit comprendre une demande d'enregistrement de marque de commerce. Le non-respect de l'article 30 est à la fois un motif d'opposition et un motif de rejet d'une demande d'enregistrement par l'examineur initial. Lorsqu'une demande d'enregistrement d'une marque de commerce est produite au Canada, il existe de nombreux motifs sur lesquels elle peut être fondée, à savoir : 1) un emploi antérieur de la marque de commerce au Canada; 2) une révélation antérieure de la marque de commerce au Canada; 3) l'enregistrement (ou une demande d'enregistrement) de la marque de commerce dans un pays de l'Union et 4) un emploi projeté de la marque de commerce au Canada. Ces motifs d'enregistrement ressortent des alinéas 30b), c), d) et e) de la Loi, qui sont ainsi libellés :

Contenu d'une demande

30 Quiconque sollicite l'enregistrement d'une marque de commerce produit au bureau du registraire une demande renfermant :

[...]

b) dans le cas d'une marque de commerce qui a été employée au Canada, la date à compter de laquelle le requérant ou ses prédécesseurs en titre désignés, le cas échéant, ont ainsi employé la marque de commerce en liaison avec chacune des catégories générales de produits ou services décrites dans la demande;

c) dans le cas d'une marque de commerce qui n'a pas été employée au Canada mais qui est révélée au Canada, le nom d'un pays de l'Union dans lequel elle a été employée par le requérant ou ses prédécesseurs en titre désignés, le cas échéant, et la date à compter

applicant or named predecessors in title have made it known in Canada in association with each of the general classes of goods or services described in the application;

(d) in the case of a trade-mark that is the subject in or for another country of the Union of a registration or an application for registration by the applicant or the applicant's named predecessor in title on which the applicant bases the applicant's right to registration, particulars of the application or registration and, if the trade-mark has neither been used in Canada nor made known in Canada, the name of a country in which the trade-mark has been used by the applicant or the applicant's named predecessor in title, if any, in association with each of the general classes of goods or services described in the application;

(e) in the case of a proposed trade-mark, a statement that the applicant, by itself or through a licensee, or by itself and through a licensee, intends to use the trade-mark in Canada; [Emphasis added.]

[59] If 116 Inc. was to be permitted to register the Mark in association with a general class of goods, regardless of whether it has used the Mark in association with all of the goods listed within the general class, an absurd result would ensue: 116 Inc. would in fact be receiving a certificate of registration for the Mark on the basis of prior use without having actually used the Mark in association with some of the listed goods. By doing so, 116 Inc. would be avoiding the need to file a declaration of use (subsection 40(2) of the Act) for those particular goods, as it would have been required to do if it had applied for the registration of the Mark on the basis of proposed use.

[60] The law cannot reasonably be interpreted in a way that would allow 116 Inc. to circumvent the fundamental requirement of use. Without use, trade-mark rights do not exist. 116 Inc. cannot exploit paragraph 30(b) of the Act in a way that would frustrate the underlying logic of the trade-mark registration bases scheme.

de laquelle le requérant ou ses prédécesseurs l'ont fait connaître au Canada en liaison avec chacune des catégories générales de produits ou services décrites dans la demande, ainsi que la manière dont ils l'ont révélée;

d) dans le cas d'une marque de commerce qui est, dans un autre pays de l'Union, ou pour un autre pays de l'Union, l'objet, de la part du requérant ou de son prédécesseur en titre désigné, d'un enregistrement ou d'une demande d'enregistrement sur quoi le requérant fonde son droit à l'enregistrement, les détails de cette demande ou de cet enregistrement et, si la marque n'a été ni employée ni révélée au Canada, le nom d'un pays où le requérant ou son prédécesseur en titre désigné, le cas échéant, l'a employée en liaison avec chacune des catégories générales de produits ou services décrites dans la demande;

e) dans le cas d'une marque de commerce projetée, une déclaration portant que le requérant a l'intention de l'employer, au Canada, lui-même ou par l'entremise d'un licencié, ou lui-même et par l'entremise d'un licencié; [Non souligné dans l'original.]

[59] Si la société 116 Inc. devait être autorisée à enregistrer la Marque en liaison avec une catégorie générale, sans égard à la question de savoir si elle a employé la Marque en liaison avec tous les produits énumérés dans la catégorie générale, il en découlerait un résultat absurde : la société 116 Inc. recevrait en fait un certificat d'enregistrement de la Marque fondé sur un emploi antérieur sans qu'elle ait réellement employé la Marque en liaison avec certains des produits énumérés. Ainsi, la société 116 Inc. éviterait d'avoir à produire une déclaration d'emploi (paragraphe 40(2) de la Loi) pour ces produits particuliers, car elle aurait été tenue de le faire si elle avait demandé l'enregistrement de la Marque sur le fondement d'un emploi projeté.

[60] La loi ne peut pas raisonnablement être interprétée dans un sens qui permettrait à la société 116 Inc. de contourner l'exigence fondamentale relative à l'emploi. En l'absence d'emploi, les droits liés à une marque de commerce n'existent pas. La société 116 Inc. ne peut pas utiliser l'alinéa 30b) de la Loi dans un sens qui pourrait permettre de contrecarrer la logique sous-jacente aux fondements du régime d'enregistrement des marques de commerce.

(c) *Conclusion*

[61] It is the Court's view that while paragraph 30(b) of the Act merely requires that a date of first use be provided with regards to each general class of goods or services, the applied for trade-mark must nevertheless have been used in association with each of the specific goods or services identified in the general class prior to the applicant's filing date. However, the date of first use with respect to each of the specific goods in the general class may vary. This is consistent with the T.M.O.B.'s reasoning in *Parfums Christian Dior v. Lander Co. Canada Ltd.* (2000), 6 C.P.R. (4th) 257, at page 266, where it stated the following:

.... However, since the applicant has claimed that its mark has been used in association with the general class of wares, the trade-mark FASCINATION must have been used in association with each of the specific wares identified in the general class prior to the applicant's filing date although the date(s) when such use commenced with respect to each of the specific wares in the general class may vary [see in this regard, *McCarthy Tétrault v. Hilary's Distribution Ltd.*, 67 C.P.R. (3d) 279, at p.284]. Moreover, as noted above, such use of the trade-mark FASCINATION in association with each of the specific wares in the general class must also have been continuous "use" in the normal course of trade. [Emphasis added.]

B. *Has 116 Inc. used the Mark in association with "cookies and biscuits" since at least as early as the claimed date of first use?*

(1) Onus

[62] There are two separate onuses to bear in mind.

[63] First, Metro (opponent) bears the initial evidential onus (often called the burden of production or presentation) to adduce sufficient admissible evidence from

c) *Conclusion*

[61] La Cour est d'avis que, bien que l'alinéa 30b) de la Loi exige simplement qu'une date de premier emploi soit fournie en ce qui concerne chacune des catégories générales de produits ou services, la marque de commerce visée par la demande doit néanmoins avoir été employée en liaison avec chacun des produits ou services spécifiques décrits dans la catégorie générale avant la date de production de la demande du requérant. Toutefois, la date de premier emploi en ce qui concerne chacun des produits spécifiques figurant dans la catégorie générale peut varier. Ce point est conforme au raisonnement tenu par la C.O.M.C. dans la décision *Parfums Christian Dior v. Lander Co. Canada Ltd.* (2000), 6 C.P.R. (4th) 257, à la page 266, où elle a formulé les observations suivantes :

[TRADUCTION] [...] Cependant, puisque le requérant a fait valoir que sa marque a été employée en liaison avec la catégorie générale de marchandises, la marque de commerce FASCINATION doit avoir été employée, en liaison avec chacune des marchandises décrites dans la catégorie générale, avant la date de la production de la requérante même si les dates de premier emploi à l'égard de chacune des marchandises décrites dans la catégorie générale peuvent varier [voir à cet égard, *McCarthy Tétrault c. Hilary's Distribution Ltd.*, 67 C.P.R. (3d) 279, à la page 284]. De plus, comme cela a été mentionné précédemment, il faut également que cet emploi de la marque de commerce FASCINATION en liaison avec chacune des marchandises décrites dans la catégorie générale ait été un « emploi » dans le cours normal du commerce. [Non souligné dans l'original.]

B. *La société 116 Inc. a-t-elle employé la Marque en liaison avec les « biscuits et petits gâteaux » depuis au moins la date de premier emploi revendiquée?*

1) Fardeau de la preuve

[62] Il existe deux fardeaux de preuve distincts dont il faut tenir compte.

[63] Premièrement, il incombe à Metro (opposante) de présenter une preuve (souvent appelée le fardeau de production ou de présentation) admissible suffisante pour

which it could reasonably be concluded that the facts alleged to support the ground of opposition exist. For the reasons stated by Justice Rennie in *Bacardi*, at paragraph 29 (cited in this decision, at paragraph 15), I agree with Metro that the initial burden on the opponent is a light one (*Bacardi*, at paragraph 30; *Distrimedic Inc. v. Richards Packaging Inc.*, 2012 TMOB 199, 108 C.P.R. (4th) 33, at paragraph 25. See also *John Labatt Ltd. v. Molson Companies Ltd.* (1990), 30 C.P.R. (3d) 293 (F.C.T.D.) (*John Labatt*), at page 299).

[64] Second, once the initial evidential onus has been satisfied, the burden shifts to 116 Inc. who bears the legal onus (often called burden of persuasion) of establishing, on a balance of probabilities, that its trade-mark application complies with the requirements of the Act (*MAPA*, at paragraph 7; *John Labatt*, at pages 299 and 300; *Christian Dior, S.A. v. Dion Neckwear Ltd.*, 2002 FCA 29, [2002] 3 F.C. 405). The presence of such an onus means that if a determinate conclusion cannot be reached once all the evidence is in, then the issue must be decided against 116 Inc. (*John Labatt*, at page 300).

(2) Paragraph 30(b) of the Act

[65] I find that Metro's new evidence on appeal is sufficient to satisfy its initial evidential onus. Bearing in mind Justice Rennie's comments in *Bacardi* regarding the problems associated with such a burden of proof, I am not only satisfied that Metro has made significant efforts to amass the best evidence it could, but also that Metro's newly tendered evidence can reasonably lead to the conclusion that, at the relevant date, 116 Inc. had not used the Mark.

[66] The burden of proof consequently falls on 116 Inc., who must show, on a balance of probability, that it has used the Mark as of the relevant date. Having filed no evidence of use of the Mark, 116 Inc. has not

permettre de conclure raisonnablement à l'existence des faits allégués à l'appui du motif d'opposition. Pour les motifs exposés par le juge Rennie dans la décision *Bacardi*, au paragraphe 29 (citée dans la présente décision, au paragraphe 15), je souscris à l'argument de Metro selon lequel le fardeau de preuve initial n'est pas très lourd (*Bacardi*, au paragraphe 30; *Distrimedic Inc. c. Richards Packaging Inc.*, 2012 COMC 199, au paragraphe 25. Voir aussi *John Labatt Ltd. v. Molson Companies Ltd.* (1990), 30 C.P.R. (3d) 293 (C.F. 1^{re} inst.), (*John Labatt*), à la page 299).

[64] Deuxièmement, lorsqu'il a été satisfait au fardeau de preuve initial, la charge ultime (souvent appelée le fardeau de persuasion) incombe à la société 116 Inc. d'établir, selon la prépondérance des probabilités, que sa demande d'enregistrement de marque de commerce respecte les exigences de la Loi (*MAPA*, au paragraphe 7; *John Labatt*, aux pages 299 et 300; *Christian Dior, S.A. c. Dion Neckwear Ltd.*, 2002 CAF 29, [2002] 3 C.F. 405). L'imposition d'un tel fardeau de preuve signifie que si, après la production de la totalité de la preuve, on ne peut pas tirer une conclusion donnée sur cette question, celle-ci doit être tranchée à l'encontre de la société 116 Inc. (*John Labatt*, à la page 300).

2) L'alinéa 30b) de la Loi

[65] Je conclus que les nouveaux éléments de preuve présentés par Metro en appel sont suffisants pour satisfaire à son fardeau de preuve initial. En gardant à l'esprit les observations formulées par le juge Rennie dans la décision *Bacardi* concernant les problèmes liés à un tel fardeau de preuve, je ne suis pas seulement convaincu que Metro a déployé des efforts importants pour accumuler les meilleurs éléments de preuve possibles, mais aussi que les nouveaux éléments de preuve qu'elle a produits peuvent raisonnablement mener à la conclusion selon laquelle, à la date pertinente, la société 116 Inc. n'avait pas employé la Marque.

[66] Le fardeau de la preuve incombe par conséquent à la société 116 Inc., qui doit démontrer, selon la prépondérance des probabilités, qu'elle a employé la Marque à la date pertinente. Étant donné que la société

satisfied me that it has used the Mark since as early as August 2001, nor at any time since.

(3) Respondent's Allegations of Frivolous and Vexatious Application by the Opponent

[67] 116 Inc. alleges that Metro's opposition and subsequent appeal relating to the TM Application is frivolous and vexatious. In light of my above findings, this accusation is without merit.

[68] 116 Inc. also alleges a number of wrongdoings by Metro relating to 116 Inc.'s alleged rights in the trade-mark IRRESISTIBLES, including *inter alia* misappropriation of 116 Inc.'s Mark, creating reverse confusion, acting in bad faith, and misleading the Registrar, the T.M.O.B. and the Courts. Comparing itself to David (in the mythical story of David against Goliath), 116 Inc. argues that Metro (Goliath) has used its dominant market position to frustrate the legitimate senior trade-mark rights of 116 Inc.

[69] Beyond being baseless accusations, such matters are wholly extraneous to the present appeal from the T.M.O.B. Decision which relates to 116 Inc.'s right to register the Mark. Metro has opposed the registration of the Mark based on non-compliance with paragraph 30(b) of the Act, which is entirely irrelevant to any use of any trade-mark by Metro. If 116 Inc. claims rights to the Mark in association with "cookies and biscuits", then it should have filed evidence to substantiate its claim. It chose not to do so and must now accept the ensuing consequences.

116 Inc. n'a présenté aucun élément de preuve établissant l'emploi de la Marque, elle ne m'a pas convaincu qu'elle a employé la Marque depuis déjà au moins août 2001, ni à aucun autre moment par la suite.

3) Allégations de la défenderesse selon lesquelles la demande de l'opposante est frivole et vexatoire

[67] La société 116 Inc. allègue que l'opposition de Metro, et l'appel subséquent portant sur la Demande d'enregistrement de MC, est frivole et vexatoire. Compte tenu des conclusions que j'ai tirées précédemment, cette accusation est sans fondement.

[68] La société 116 Inc. allègue aussi que Metro a posé un certain de nombre d'actes répréhensibles relativement aux droits qu'elle aurait sur la marque de commerce IRRESISTIBLES, notamment en s'appropriant de façon illicite la Marque de la société 116 Inc., en créant de la confusion inverse, en agissant de mauvaise foi et en induisant en erreur le registraire, la C.O.M.C. et les tribunaux. En se comparant à David (dans le mythe de David contre Goliath), la société 116 Inc. soutient que Metro (Goliath) a utilisé sa position dominante sur le marché pour contrecarrer ses droits légitimes acquis en matière de marque de commerce.

[69] Au-delà du fait que ces accusations sont sans fondement, les questions soulevées sont totalement étrangères au présent appel interjeté à l'encontre de la décision de la C.O.M.C. qui porte sur le droit de la société 116 Inc. d'enregistrer la Marque. Metro s'est opposée à l'enregistrement de la Marque en raison du non-respect de l'alinéa 30b) de la Loi, ce qui n'a aucunement trait à un quelconque emploi de quelque marque que ce soit par Metro. Si la société 116 Inc. prétend avoir des droits sur la Marque en liaison avec des « biscuits et petits gâteaux », elle aurait dû produire des éléments de preuve pour étayer sa prétention. Elle a choisi de ne pas le faire, et elle doit maintenant assumer les conséquences de son choix.

C. *Does the Court, in exercising the discretion vested in the Registrar of Trade-marks, have jurisdiction to issue a “split” decision pursuant to subsection 38(8) of the Act?*

(1) Background

[70] Despite the quasi-absence of written submissions on the matter, the issue of the jurisdiction of the Registrar to issue “split” decisions became a live issue between the parties at the hearing. A split decision in the context of an opposition is generally understood to result in an application being accepted for certain goods and/or services and refused for others (*SanDisk Corporation v. UC Mobile Co.*, 2016 TMOB 148 (*SanDisk*), at paragraph 58). On appeal before this Court, Metro argued that the TM Application should be refused only in so far as “cookies and biscuits” are concerned, citing the decision of *Produits Ménagers Coronet Inc. v. Coronet-Werke Heinrich Schlerf GmbH* (1986), 10 C.P.R. (3d) 482 (F.C.T.D.) (*Coronet*) as authority for the Registrar’s jurisdiction pursuant to subsection 38(8) of the Act to issue such a split decision. Conversely, 116 Inc. argued that the Registrar—and therefore the Court in exercising the Registrar’s discretion on appeal—has no such jurisdiction.

[71] The Court notes that it is particularly odd for a trade-mark applicant to argue, as 116 Inc. has, that “after considering the evidence and argument, the Registrar is under a positive obligation to do one of two mutually exclusive things: refuse the application in its entirety; or reject the opposition in its entirety”. This position is most-often argued by opponents because the logical conclusion flowing from such an argument is that if a ground of opposition is successful with regards to any good or service, the only decision the Registrar can issue is one in which the entire trade-mark application is refused. This was in fact the position argued by the opponent in *Coronet*. In the present matter, having concluded that paragraph 30(b) of the Act required 116 Inc.

C. *La Cour, en exerçant le pouvoir discrétionnaire dont le registraire des marques de commerce est investi, a-t-elle compétence pour rendre une décision « partagée » en application du paragraphe 38(8) de la Loi?*

1) Contexte

[70] En dépit d’une quasi-absence d’observations écrites sur l’affaire, la question de compétence du registraire pour rendre des décisions « partagées » devient une question litigieuse entre les parties à l’audience. Dans le contexte d’une opposition, une décision partagée est généralement considérée comme donnant lieu à une acceptation de la demande à l’égard de certains produits et/ou services et à un rejet à l’égard d’autres (*SanDisk Corporation c. UC Mobile Co.*, 2016 COMC 148 (*SanDisk*), au paragraphe 58). En appel devant la Cour, Metro a soutenu que la Demande d’enregistrement de MC devrait être rejetée seulement dans la mesure où les « biscuits et petits gâteaux » sont concernés, citant la décision *Produits Ménagers Coronet Inc. c. Coronet-Werke Heinrich Schlerf GmbH*, [1986] A.C.F. n° 468 (QL) (1^{re} inst.) (*Coronet*) comme faisant autorité en ce qui a trait à la compétence du registraire qui lui est conférée par le paragraphe 38(8) de la Loi pour rendre une telle décision partagée. À l’inverse, la société 116 Inc. a soutenu que le registraire, et par conséquent la Cour, dans l’exercice du pouvoir discrétionnaire dont le registraire est investi en appel, ne dispose pas d’une telle compétence.

[71] La Cour tient à souligner qu’il est particulièrement étrange qu’un requérant d’une marque de commerce soutienne, à l’instar de la société 116 Inc., qu’[TRADUCTION] « après avoir examiné les éléments de preuve et les arguments, le registraire a l’obligation concrète de faire l’une des deux choses qui s’excluent mutuellement : rejeter la demande dans son intégralité ou rejeter l’opposition dans son intégralité ». Cette thèse est le plus souvent invoquée par des opposants, parce qu’un tel argument donne lieu à la conclusion logique selon laquelle, si un motif d’opposition est couronné de succès à l’égard d’un produit ou d’un service, la seule décision que le registraire peut rendre est de rejeter entièrement la demande d’enregistrement de la marque de

to have used the mark in association with all of its specific goods, namely “cookies & biscuits”, the Court must decide if 116 Inc.’s entire TM Application should be refused. Strangely, it is Metro who argues that the Court should save part of 116 Inc.’s TM Application.

[72] The T.M.O.B. rejected the opposition in its entirety, and therefore did not need to consider whether it could issue a split decision. However, having concluded that 116 Inc. has failed to prove use of the Mark in association with cookies and biscuits, the Court must now determine whether it can refuse the TM Application in part or if it must refuse it in its entirety. The Federal Court being a statutory court without inherent jurisdiction, it must satisfy itself of its jurisdiction even if the issue hasn’t been raised or properly addressed by the parties (*Chavali v. Canada*, 2001 FCT 268, 34 Admin. L.R. (3d) 101, at paragraph 6, aff’d 2002 FCA 209, 291 N.R. 311; *Ratt v. Matchewan*, 2010 FC 160, at paragraph 96, *sub nom. Elders of Mitchikinabikok Inik (Algonquin of Barriere Lake) v. Algonquins of Barriere Lake Customary Council*, 2010 CarswellNat 2754 (WLNext Can); *Devil’s Gap Cottagers (1982) Ltd. v. Rat Portage Band No. 38B*, 2008 FC 812, [2009] 2 F.C.R. 267, at paragraph 26). Consequently, the Court directed the parties to provide further and fuller written submissions on this specific issue.

(2) Judicial comity

[73] Whether the Registrar has the jurisdiction to issue split decisions is a question of law that appears to have been answered by this Court in *Coronet*. The T.M.O.B. has consistently relied on this decision for over 30 years as authority to issue “split decisions” in over a hundred cases (see e.g. *Sky Solar*, at paragraph 70; *SanDisk*, at paragraphs 58–61; *Spin Master Ltd. v. George & Company, LLC*, 2015 TMOB 159, at paragraph 96).

commerce. C’est la thèse que l’opposante a soutenue dans la décision *Coronet*. En l’espèce, comme la Cour a conclu que, selon l’alinéa 30b) de la Loi, la société 116 Inc. devait avoir employé la marque en liaison avec tous ses produits spécifiques, à savoir les « biscuits et petits gâteaux », elle doit décider si la Demande d’enregistrement de MC de la société 116 Inc. doit être entièrement rejetée. Assez curieusement, c’est Metro qui soutient que la Cour devrait accueillir en partie la Demande d’enregistrement de MC de la société 116 Inc.

[72] La C.O.M.C. a rejeté l’opposition dans son intégralité, et n’avait donc pas besoin d’examiner la question de savoir si elle pouvait rendre une décision partagée. Toutefois, étant donné qu’elle a conclu que la société 116 Inc. n’a pas réussi à établir l’emploi de la Marque en liaison avec des « biscuits et petits gâteaux », la Cour doit maintenant trancher la question de savoir si elle peut rejeter la Demande d’enregistrement de MC en partie ou en totalité. La Cour fédérale étant un tribunal créé par la loi et n’ayant pas de compétence inhérente, elle est tenue elle-même d’examiner la question de sa compétence même si elle n’a pas été soulevée ni adéquatement posée par les parties (*Chavali c. Canada*, 2001 CFPI 268, au paragraphe 6, confirmée par 2002 CAF 209; *Ratt c. Matchewan*, 2010 CF 160, au paragraphe 96, *sub nom. Les Aînés de Mitchikinabikok Inik (Algonquins de Lac-Barrière) c. Le Conseil coutumier des Algonquins de Lac-Barrière*, 2010 CarswellNat 313 (WLNext Can); *Devil’s Gap Cottagers (1982) Ltd. c. Bande de Rat Portage No. 38B*, 2008 CF 812, [2009] 2 R.C.F. 267, au paragraphe 26). Par conséquent, la Cour a enjoint aux parties de fournir des observations écrites supplémentaires et plus complètes sur cette question précise.

2) Courtoisie judiciaire

[73] La question de savoir si le registraire a compétence pour rendre des décisions partagées est une question de droit à laquelle la Cour semble avoir répondu dans la décision *Coronet*. Pendant plus de 30 ans, la C.O.M.C. s’est, de manière constante, fondée sur cette décision à titre de décision faisant autorité pour rendre des « décisions partagées » dans plus de 100 affaires (voir, p. ex., *Sky Solar*, au paragraphe 70; *SanDisk*, aux

[74] As a matter of comity, it would appear that I should follow the *Coronet* decision. As Justice Mactavish rightly pointed out in *Haqi v. Canada (Public Safety and Emergency Preparedness)*, 2014 FC 1246, [2015] 3 F.C.R. 612, at paragraph 48:

Under principles of *stare decisis*, judges of one Court are not bound by decisions of members of their own Court. However, in accordance with the principle of judicial comity, judges should follow the decisions of their colleagues involving the interpretation of statutory provisions unless there is good reason to depart from a prior decision.

[75] As stated by the [Federal] Court of Appeal in *Apotex Inc. v. Allergan Inc.*, 2012 FCA 308, 105 C.P.R. (4th) 371, at paragraph 48:

.... the general view appears to be that the conclusions of law of a Federal Court judge will not be departed from by another judge unless he or she is convinced that the departure is necessary and can articulate cogent reasons for doing so. On this test, departures should be rare.

[76] However, I agree with 116 Inc. that no decision appears to have undertaken a textual, contextual, or purposive analysis of subsection 38(8) of the Act to determine whether it confers upon the Registrar the jurisdiction to issue split decisions. This, in my view, is a sufficient reason to revisit the question and to determine whether there is good reason to depart from the *Coronet* decision.

(3) Analysis

[77] Whether subsection 38(8) of the Act permits the Registrar to issue split decisions is a question of statutory interpretation. The modern approach, as discussed above, requires that I examine the words of the Act in their entire context and in their grammatical and ordinary sense harmoniously with the scheme

paragraphs 58 à 61; *Spin Master Ltd. c. George & Company, LLC*, 2015 COMC 159, au paragraphe 96).

[74] Par courtoisie judiciaire, il semblerait que je doive suivre la décision *Coronet*. Comme la juge Mactavish l'a souligné à juste titre dans la décision *Haqi c. Canada (Sécurité publique et Protection civile)*, 2014 CF 1246, [2015] 3 R.C.F. 612, au paragraphe 48 :

Selon le principe de l'autorité de la chose jugée, les juges d'une cour de justice ne sont pas liés par les décisions des membres de cette même cour de justice. Toutefois, selon le principe de la courtoisie judiciaire, les juges doivent se conformer aux décisions de leurs collègues portant sur l'interprétation de dispositions législatives, sauf s'il existe une bonne raison de s'écarter d'une décision antérieure.

[75] Comme l'a souligné la Cour d'appel [fédérale] dans l'arrêt *Apotex Inc. c. Allergan Inc.*, 2012 CAF 308, au paragraphe 48 :

[...] en général, un juge ne doit pas écarter les conclusions de droit tirées par un autre juge de la Cour fédérale, à moins d'être convaincu qu'il est nécessaire de le faire et de pouvoir faire état de motifs convaincants à l'appui. Si ce critère est appliqué, les divergences entre les décisions devraient être rares.

[76] Toutefois, je souscris à l'argument de la société 116 Inc. selon lequel on ne semble avoir jamais effectué dans une décision une analyse textuelle, contextuelle ou téléologique du paragraphe 38(8) de la Loi pour trancher la question de savoir s'il confère au registraire la compétence pour rendre des décisions partagées. Cet argument, à mon avis, constitue un motif suffisant pour justifier que l'on réexamine la question et que l'on décide s'il existe une bonne raison de s'écarter de la décision *Coronet*.

3) Analyse

[77] La question de savoir si le paragraphe 38(8) de la Loi autorise le registraire à rendre des décisions partagées est une question d'interprétation législative. La méthode moderne, comme nous l'avons vu précédemment, exige que j'examine les termes de la Loi dans leur contexte global en suivant le sens ordinaire et

of the Act, the object of the Act, and the intention of Parliament.

(a) *The wording of subsection 38(8) is ambiguous*

[78] Subsection 38(8) of the Act reads with my emphasis, as follows:

38 ...

Decision

(8) After considering the evidence and representations of the opponent and the applicant, the Registrar shall refuse the application or reject the opposition and notify the parties of the decision and the reasons for the decision. [Emphasis added.]

[79] 116 Inc. argues that after considering the matter pursuant to subsection 38(8) of the Act, “the Registrar is under a positive obligation to do one of two mutually exclusive things: refuse the application in its entirety, or reject the opposition in its entirety” (emphasis added). This submission demonstrates that for the provision to be unambiguous, as argued by 116 Inc., additional words implying the “entirety” of the result are required. These words are not in the provision, just as the phrase “in part” is similarly not included to explicitly authorize the Registrar to render a decision that only partially refuses the application.

(b) *The context of the Act is not particularly helpful*

[80] 116 Inc. submits that the Act contains express provisions permitting the Registrar to issue split decisions in other contexts (citing sections 45 and 48 of the Act). For example, section 45 of the Act specifically allows for registrations to be expunged or to be amended. However, given that section 45 expungements occurred after registration of a mark, this section is not truly helpful in interpreting subsection 38(8). The same can be said of section 48. The context of the Act is therefore not particularly useful and is superseded by the prevailing object of the Act, which is to attain a balance

grammatical qui s’harmonise avec l’économie de la Loi, l’objet de la Loi et l’intention du législateur.

a) *Le libellé du paragraphe 38(8) est ambigu*

[78] Le paragraphe 38(8) de la Loi, dont certains passages sont soulignés, est ainsi libellé :

38 [...]

Décision

(8) Après avoir examiné la preuve et les observations des parties, le registraire repousse la demande ou rejette l’opposition et notifie aux parties sa décision ainsi que ses motifs. [Non souligné dans l’original.]

[79] Selon la société 116 Inc., après avoir examiné la question selon le paragraphe 38(8) de la Loi, [TRADUCTION] « le registraire a l’obligation concrète de faire l’une des deux choses qui s’excluent mutuellement : refouler la demande dans son intégralité ou rejeter l’opposition dans son intégralité » (non souligné dans l’original). Cet argument démontre que, pour que la disposition ne soit pas ambiguë, comme l’a fait valoir la société 116 Inc., il faut des termes supplémentaires qui laissent entendre que l’« intégralité » du résultat est exigée. Ces termes ne se trouvent pas dans la disposition, tout comme les termes « en partie » n’y figurent pas non plus pour autoriser expressément le registraire à rendre une décision qui ne refoule que partiellement la demande.

b) *Le contexte de la Loi n’est pas particulièrement utile*

[80] La société 116 Inc. soutient que la Loi renferme des dispositions expresses qui autorisent le registraire à rendre des décisions partagées dans d’autres contextes (elle cite les articles 45 et 48 de la Loi). Par exemple, l’article 45 de la Loi autorise expressément la radiation ou la modification des enregistrements. Toutefois, compte tenu du fait que les radiations fondées sur l’article 45 ont lieu après l’enregistrement d’une marque, cette disposition n’est pas vraiment utile pour interpréter le paragraphe 38(8). On peut en dire autant de l’article 48. Le contexte de la Loi n’est pas par conséquent

between free competition and fair competition, as discussed below.

(c) *One of the objects of the Act is the balance between free competition and fair competition*

[81] The predecessor statute to the current *Trade-marks Act* was the *Unfair Competition Act*, R.S.C. 1952, c. 274, whose purpose was “to bring some semblance of order in the market-place and to codify or structure in statute form the rights, duties and privileges of intellectual property owners at common law. Its whole thrust is to promote and regulate the lawful use of the trade marks” (*McCabe v. Yamamoto & Co (America) Inc.*, [1989] 3 F.C. 290 (T.D.), at page 298 [1989 CarswellNat 500 (WLNext Can), at paragraph 29]).

[82] Though the current Act does not have an object clause, it can reasonably be said that the Act is to be interpreted as continuing the policy and purpose of its predecessor (*McCabe v. Yamamoto & Co (America) Inc.*, at paragraph 29). This is in accordance with the Supreme Court of Canada’s decision *Mattel Inc. v. 3894207 Canada Inc.*, 2006 SCC 22, [2006] 1 S.C.R. 772, at paragraph 21, where the Court stated that “[t]rade-mark law rests on principles of fair dealing. It is sometimes said to hold the balance between free competition and fair competition” (emphasis added).

[83] The jurisdiction to issue split decisions allows the Registrar to maintain a proper balance between free competition and fair competition. The rejection of an opposition in its entirety, regardless of whether the objection was justified for some of the goods or services, would be unfair to the opponent. Conversely, the refusal of the application, regardless of whether some goods or services associated with the trade-mark should be registrable, would be unfair to the applicant. In either scenario, the public interest is not well served seeing as

particulièrement utile et il est évincé par l’objet actuel de la Loi, qui est de parvenir à un équilibre entre la libre concurrence et la juste concurrence, comme nous le verrons dans les lignes qui suivent.

c) *La Loi a notamment pour objectif d’assurer l’équilibre entre la libre concurrence et la juste concurrence*

[81] *La Loi sur la concurrence déloyale*, S.R.C. 1952, ch. 274, qui a précédé la *Loi sur les marques de commerce* actuelle, avait pour but d’« assurer un certain ordre dans le commerce et consacrer ou organiser, par voie législative, les droits, obligations et privilèges que connaissaient en common law les détenteurs de propriété intellectuelle. Cette Loi a pour objet de promouvoir et de réglementer l’utilisation licite des marques de commerce » (*McCabe c. Yamamoto & Co (America) Inc.*, [1989] 3 C.F. 290 (1^{re} inst.), à la page 298 [1989 CarswellNat 639 (WLNext Can), au paragraphe 29]).

[82] Bien que la Loi actuelle ne comporte pas de clause qui définit l’objet, l’on peut raisonnablement dire que la Loi doit être interprétée comme ayant pour objet de continuer la politique et le but poursuivis par celle qui la précède (*McCabe c. Yamamoto & Co (America) Inc.*, au paragraphe 29). Ce raisonnement correspond à celui de la Cour suprême du Canada dans l’arrêt *Mattel Inc. c. 3894207 Canada Inc.*, 2006 CSC 22, [2006] 1 R.C.S. 772, au paragraphe 21, où elle a fait observer que « [l]e droit des marques de commerce repose sur les principes de l’équité dans les activités commerciales. On dit parfois qu’il sert à maintenir l’équilibre entre la libre concurrence et la juste concurrence » (non souligné dans l’original).

[83] Grâce à la compétence pour rendre des décisions partagées, le registraire peut maintenir un équilibre approprié entre la libre concurrence et la juste concurrence. Le rejet d’une opposition dans son intégralité, sans égard à la question de savoir si l’objection était justifiée pour certains produits ou services, serait injuste à l’égard de l’opposant. À l’inverse, le refoulement de la demande, sans égard à la question de savoir si certains produits ou services liés à la marque de commerce devraient être enregistrables, serait injuste à l’égard du

the former promotes unfair competition, and the latter stifles free competition.

[84] The object of the Act therefore favours an interpretation of subsection 38(8) of the Act which allows the Registrar or the Court to issue split decisions. Only through such an interpretation can the proper balance between free competition and fair competition be attained.

(d) *The Bill C-31 amendments are not indicative of Parliament's intent*

[85] Parliament has adopted amendments to the Act through Bill C-31 [*Economic Action Plan 2014 Act, No. 1*, S.C. 2014, c. 20] which are not yet in force. Notably, subsection 38(8) of the Act will be replaced by the proposed subsection 38(12), which reads as follows:

38 ...

Decision

(12) After considering the evidence and representations of the opponent and the applicant, the Registrar shall refuse the application, reject the opposition, or refuse the application with respect to one or more of the goods or services specified in it and reject the opposition with respect to the others. He or she shall notify the parties of the decision and the reasons for it. [Emphasis added.]

[86] 116 Inc. argues that proposed subsection 38(12) suggests that Parliament intended to provide a power to the Registrar which it does not have—i.e. the jurisdiction to issue split decisions. Conversely, Metro argues that in adopting subsection 38(12), Parliament intended to confirm the jurisdiction to issue split decisions, thereby affirming the *status quo* of more than 30 years of issuing split decisions in over a hundred cases. In the Court's view, the Bill C-31 amendments to the Act which are not yet in force neither support the position that the Registrar currently has jurisdiction to issue a "split decision" nor that it does. This *post hoc* reasoning is useless unless substantiated by further evidence of

requérant. L'un ou l'autre cas de figure ne répond pas adéquatement à l'intérêt public, étant donné que le premier favorise une concurrence déloyale et que le dernier entrave la libre concurrence.

[84] L'objet de la Loi milite donc en faveur d'une interprétation du paragraphe 38(8) de la Loi qui permet au registraire ou à la Cour de rendre des décisions partagées. L'équilibre approprié entre la libre concurrence et la juste concurrence ne peut être atteint que grâce à une telle interprétation.

d) *Les modifications apportées par le projet de loi C-31 n'indiquent pas l'intention du législateur*

[85] Le législateur a adopté des modifications apportées à la Loi au moyen du projet de loi C-31 [*Loi n° 1 sur le plan d'action économique de 2014*, L.C. 2014, ch. 20] qui ne sont pas encore en vigueur. Le paragraphe 38(8) de la Loi sera notamment remplacé par le paragraphe 38(12) proposé, qui est ainsi libellé :

38 [...]

Décision

(12) Après avoir examiné la preuve et les observations des parties, le registraire rejette la demande, rejette l'opposition ou rejette la demande à l'égard de l'un ou plusieurs des produits ou services spécifiés dans celle-ci et rejette l'opposition à l'égard des autres. Il notifie aux parties sa décision motivée. [Non souligné dans l'original.]

[86] La société 116 Inc. soutient que le paragraphe 38(12) proposé donne à penser que le législateur a voulu accorder au registraire un pouvoir qu'il n'a pas, c'est-à-dire la compétence pour rendre des décisions partagées. À l'inverse, Metro avance que le législateur, en adoptant le paragraphe 38(12), a voulu confirmer la compétence pour rendre une décision partagée, et a confirmé ainsi le *statu quo* quant aux décisions partagées qui ont été rendues pendant plus de 30 ans dans plus de 100 affaires. La Cour estime que les modifications apportées à la Loi par le projet de loi C-31, qui ne sont pas encore en vigueur, n'appuient ni la thèse selon laquelle le registraire a actuellement compétence

Parliament's intent in adopting the changes in the text of the Act. No such evidence was provided by the parties, and the Court is satisfied that, had such evidence been available, it would have been provided.

- (e) *Policy reasons support the Registrar's jurisdiction to issue split decisions*

[87] There are compelling policy reasons supporting the Registrar's jurisdiction to issue split decisions. First, it is an unreasonable and unfair outcome that a partially successful opposition results in a complete refusal of the entire application. Second, split decisions prevent the perverse effect of encouraging inefficient practices.

- (i) It is unreasonable and unfair for a partially successful opposition to result in a complete refusal of the entire application

[88] The relevant wording of subsection 38(8) reads that the "Registrar shall refuse the application or reject the opposition" (emphasis added). 116 Inc. argues that to refuse the application or reject the opposition constitutes two mutually exclusive outcomes, with which there is no disagreement, but that either must be done in their "entirety", which is an unreasonable and unfair interpretation of the provision.

[89] The wording of subsection 38(8) of the Act provides for what is described as an "either/or" outcome. By this is meant that choosing one option, eliminates the other; like the soup or salad choice on a restaurant menu. The concept behind a reasonable either/or option is that the outcomes are judged to be equivalent. The soup option is intended to replace the salad option on the restaurant menu as reasonably providing equal value for the customer's money, where the decision relates to choosing appealing food to eat.

pour rendre une « décision partagée » ni celle selon laquelle il l'avait. Ce raisonnement *post hoc* n'est utile que s'il est étayé par d'autres éléments de preuve quant à l'intention du législateur lorsqu'il a adopté les modifications apportées au texte de la Loi. Les parties n'ont pas apporté une telle preuve, et la Cour est convaincue qu'elle aurait été produite si elle existait.

- e) *Des raisons de principe appuient la thèse de la compétence du registraire pour rendre des décisions partagées*

[87] Il existe des raisons de principe impérieuses qui appuient la thèse de la compétence du registraire pour rendre des décisions partagées. Premièrement, il est déraisonnable et inéquitable qu'une opposition ayant été partiellement accueillie donne lieu à un refoulement total de l'ensemble de la demande. Deuxièmement, les décisions partagées permettent d'éviter l'effet pervers qui consiste à encourager des pratiques inefficaces.

- (i) Il est déraisonnable et inéquitable qu'une opposition ayant été partiellement admise donne lieu à un refoulement total de l'ensemble de la demande

[88] Le libellé pertinent du paragraphe 38(8) indique que le « registraire repousse la demande ou rejette l'opposition » [je souligne]. 116 Inc. soutient que de refuser la demande ou de rejeter l'opposition représente deux résultats mutuellement exclusifs, avec lesquels il n'y a pas de désaccord, mais que l'un ou l'autre doit être fait dans son « entièreté », ce qui est une interprétation déraisonnable et injuste de la disposition.

[89] Le libellé de l'alinéa 38(8) prévoit que le registraire soit repousse la demande, soit rejette l'opposition. En d'autres termes, deux résultats possibles s'offrent au registraire face à cette situation. Ces deux résultats s'excluent mutuellement et chacun a la même teneur que l'autre. Ils sont équivalents.

[90] The termination of the application that results from a decision that only extends to accepting or rejecting the opposition proceeding is an outcome that is not logically or reasonably connected to the decision. The argument is like saying that the choice of a glass of water provides the same value as that of a bowl of soup on food choice. There exists no rational connection between the decision on the trademark opposition relating to specific wares and its effect on wares not relevant to the decision. The either/or choice makes no sense if read literally as 116 Inc. argues. Taking into considerations the objectives of the Act, subsection 38(8) must be interpreted to allow split decisions; any other conclusion would be unreasonable and unfair to the applicant.

- (ii) Split decisions prevent the perverse effect of encouraging inefficient practices thereby upholding one of the purposes of the Act

[91] The lack of logical connection between the decision and the extent of the prejudice that flows from striking the application by literally applying subsection 38(8) to “refuse the application”, results in unfairness to the applicant. As a matter of policy, and bearing in mind the object of the Act, subsection 38(8) should not be interpreted by not providing for the issuance of split decisions. To conclude otherwise would be unreasonable and unfair to the applicant.

[92] It can be presumed that Parliament intended the trade-mark registration process to be as efficient as possible. I agree with Metro that refusing to recognize the Registrar’s jurisdiction to issue split decisions would have the perverse effect of encouraging inefficient practices.

[93] If the application is refused, trade-mark applicants would again have to go through the entire trade-mark application process with a trade-mark application featuring a narrower statement of goods and services.

[90] La résiliation de la demande résultant d’une décision qui s’étend seulement à accepter ou rejeter la procédure d’opposition est un résultat qui n’est pas logiquement ni raisonnablement lié à la décision. Cet argument revient à dire que le choix d’un verre d’eau apporte la même valeur que celui d’un bol de soupe dans le choix de nourriture. Il n’existe aucune connexion rationnelle entre la décision d’opposition de la marque déposée concernant des marchandises spécifiques et son effet sur les marchandises non pertinentes à la décision. Le choix « soit/ou » n’a aucun sens s’il est lu littéralement tel que 116 Inc. soutient. Compte tenu de l’objet de la Loi, comme cela est énoncé ci-dessus, le paragraphe 38(8) devrait être interprété comme permettant que des décisions partagées puissent être rendues. Une conclusion contraire serait déraisonnable et inéquitable à l’égard du requérant.

- (ii) Les décisions partagées permettent d’éviter l’effet pervers qui consiste à encourager des pratiques inefficaces et répudent ainsi à un des objectifs de la Loi

[91] Le manque de connexion logique entre la décision et l’ampleur du préjudice qui découle du fait de rayer la demande en appliquant littéralement le paragraphe 38(8) pour « repousse[r] la demande » mène à une injustice pour le demandeur. En ce qui concerne la politique, et en gardant à l’esprit l’objet de la loi, le paragraphe 38(8) ne devrait pas être interprété en ne prévoyant pas l’émission de décisions partagées. En conclure autrement serait déraisonnable et injuste pour le demandeur.

[92] On peut présumer que le législateur voulait que le processus d’enregistrement des marques de commerce soit le plus efficient possible. Je conviens avec Metro que le refus de reconnaître au registraire la compétence pour rendre des décisions partagées aurait pour l’effet pervers d’encourager des pratiques inefficaces.

[93] Si la demande d’enregistrement d’une marque de commerce est refoulée, les requérants devraient reprendre tout le processus, et la demande d’enregistrement d’une marque de commerce comporterait un état déclaratif des

Eventually, not permitting split decisions would likely impel trademark applicants to file several trade-mark applications instead of a single one to avoid the risk that an entire trade-mark application would be refused due to the applied-for mark being unregistrable with respect to a single good or service listed in the application. This would result in higher costs for both trade-mark applicants and the Trade-marks Office, as it would multiply the number of trade-mark applications and opposition proceedings, in addition to forcing the applicant to incur unnecessary delay and costs.

(f) *Coronet was correctly decided and is not distinguishable*

[94] As an alternative argument, 116 Inc. submits that *Coronet* is distinguishable from the present matter on the basis that the grounds of opposition were different and did not include a section 30 ground of opposition. 116 Inc.'s distinction between the present matter and the one in *Coronet* suggests that split decisions are *intra vires* of the Registrar only in respect of certain grounds of opposition. I disagree. Subsection 38(8) of the Act makes no such distinction and applies to all oppositions, regardless of the ground of opposition raised.

[95] The object of the Act as well as the policy considerations discussed above are relevant to all opposition proceedings, regardless of the ground of opposition alleged. To refuse to acknowledge the Registrar's jurisdiction to issue a split decision would in all such cases be unreasonable, and result in an unfair outcome for the applicant.

[96] Such considerations were undoubtedly the underlying reasons at the core of Mr. Justice Teitelbaum's conclusion in *Coronet* that the Registrar has jurisdiction

produits ou services plus restreint. Finalement, si les décisions partagées n'étaient pas autorisées, les requérants d'enregistrement de marque de commerce seraient vraisemblablement amenés à produire plusieurs demandes d'enregistrement de marque de commerce au lieu d'une seule; ils éviteraient ainsi le risque qu'une demande entière ne soit refoulée en raison du fait que la marque visée par la demande ne serait pas enregistrable à l'égard d'un seul produit ou service figurant dans la demande. Il en résulterait des coûts plus élevés pour les requérants d'enregistrement de marque de commerce et pour le Bureau des marques de commerce, étant donné qu'il y aurait une multiplication du nombre de procédures de demandes et d'oppositions en matière de marque de commerce, en plus des retards et des frais inutiles que les requérants seraient obligés de subir.

f) *La décision Coronet était bien fondée et ne peut pas faire l'objet d'une distinction*

[94] À titre d'argument subsidiaire, la société 116 Inc. soutient qu'il est possible d'établir une distinction entre la décision *Coronet* et l'espèce, compte tenu du fait que les motifs d'opposition étaient différents et qu'ils ne comprenaient pas un motif d'opposition fondé sur l'article 30. La distinction que la société 116 Inc. établit entre l'espèce et la décision *Coronet* donne à penser que les décisions partagées ne relèvent de la compétence du registraire qu'en ce qui a trait à certains motifs d'opposition. Je ne puis souscrire à cet argument. Le paragraphe 38(8) de la Loi n'établit pas une telle distinction et s'applique à toutes les oppositions, sans égard au motif d'opposition soulevé.

[95] L'objet de la Loi ainsi que les considérations de principe dont il est question ci-dessus sont pertinents quant à toutes les procédures d'opposition, peu importe le motif d'opposition allégué. Le refus de reconnaître la compétence du registraire pour rendre des décisions partagées serait dans tous ces cas déraisonnable, et donnerait lieu à une issue inéquitable à l'égard du requérant.

[96] Les considérations susmentionnées étaient indéniablement les motifs sous-jacents qui étaient au cœur de la conclusion tirée par le juge Teitelbaum dans la

to issue split decisions. Accordingly, I conclude that *Coronet* was correctly decided.

(4) Conclusion

[97] On the basis of the aforementioned reasoning, I am in agreement with the decision of *Coronet* that the Registrar has the jurisdiction to issue split decisions pursuant to subsection 38(8) of the Act.

IX. Conclusion

[98] In light of all of the above, the appeal is allowed with costs.

JUDGMENT FOR T-416-16

THIS COURT'S JUDGMENT is that:

1. The appeal is allowed.
2. The Decision of the Trade-marks Opposition Board is quashed.
3. Trade-mark application No. 1333541 is returned to the Trade-marks Office for further processing with the wares restricted to the following:

(1) candy and snacks, namely candy bars, chocolate bars, all sugar confectionary, peanut brittle, caramel bars, all gummi confectionary, chocolate confectionary, chocolate mints, assorted chocolate boxes, and marshmallow derivative candy.

4. The applicant is entitled to costs to be paid by the respondent.

APPENDIX

The following sections of the *Trade-marks Act* are applicable.

décision *Coronet*, à savoir que le registraire a compétence pour rendre des décisions partagées. Par conséquent, je conclus que la décision *Coronet* était bien fondée.

4) Conclusion

[97] Pour les motifs exposés ci-dessus, je souscris à la décision *Coronet* selon laquelle le registraire a compétence pour rendre des décisions partagées en application du paragraphe 38(8) de la Loi.

IX. Conclusion

[98] Compte tenu de ce qui précède, l'appel est accueilli, avec dépens.

JUGEMENT POUR T-416-16

LA COUR STATUE que :

1. L'appel est accueilli.
2. La décision de la Commission des oppositions des marques de commerce est annulée.
3. La demande n° 1333541 est renvoyée au Bureau des marques de commerce pour qu'il l'examine de nouveau, étant entendu que la demande porte uniquement sur les produits et services suivants :

[TRADUCTION] (1) bonbons et collations, nommément barres de friandises, tablettes de chocolat, confiseries au sucre, nougatines dures aux arachides, barres au caramel, confiseries gélifiées, confiseries de chocolat, menthes au chocolat, boîtes de chocolats assortis et bonbons en dérivé de guimauve .

4. La demanderesse a droit aux dépens qui devront être payés par la défenderesse.

ANNEXE

Les dispositions suivantes de la *Loi sur les marques de commerce* sont applicables.

Contents of application

30 An applicant for the registration of a trade-mark shall file with the Registrar an application containing

...

(b) in the case of a trade-mark that has been used in Canada, the date from which the applicant or his named predecessors in title, if any, have so used the trade-mark in association with each of the general classes of goods or services described in the application;

(c) in the case of a trade-mark that has not been used in Canada but is made known in Canada, the name of a country of the Union in which it has been used by the applicant or his named predecessors in title, if any, and the date from and the manner in which the applicant or named predecessors in title have made it known in Canada in association with each of the general classes of goods or services described in the application;

(d) in the case of a trade-mark that is the subject in or for another country of the Union of a registration or an application for registration by the applicant or the applicant's named predecessor in title on which the applicant bases the applicant's right to registration, particulars of the application or registration and, if the trade-mark has neither been used in Canada nor made known in Canada, the name of a country in which the trade-mark has been used by the applicant or the applicant's named predecessor in title, if any, in association with each of the general classes of goods or services described in the application;

(e) in the case of a proposed trade-mark, a statement that the applicant, by itself or through a licensee, or by itself and through a licensee, intends to use the trade-mark in Canada;

...

Statement of opposition

38 (1) Within two months after the advertisement of an application for the registration of a trade-mark, any person may, on payment of the prescribed fee, file a statement of opposition with the Registrar.

Contenu d'une demande

30 Quiconque sollicite l'enregistrement d'une marque de commerce produit au bureau du registraire une demande renfermant :

[...]

b) dans le cas d'une marque de commerce qui a été employée au Canada, la date à compter de laquelle le requérant ou ses prédécesseurs en titre désignés, le cas échéant, ont ainsi employé la marque de commerce en liaison avec chacune des catégories générales de produits ou services décrites dans la demande;

c) dans le cas d'une marque de commerce qui n'a pas été employée au Canada mais qui est révélée au Canada, le nom d'un pays de l'Union dans lequel elle a été employée par le requérant ou ses prédécesseurs en titre désignés, le cas échéant, et la date à compter de laquelle le requérant ou ses prédécesseurs l'ont fait connaître au Canada en liaison avec chacune des catégories générales de produits ou services décrites dans la demande, ainsi que la manière dont ils l'ont révélée;

d) dans le cas d'une marque de commerce qui est, dans un autre pays de l'Union, ou pour un autre pays de l'Union, l'objet, de la part du requérant ou de son prédécesseur en titre désigné, d'un enregistrement ou d'une demande d'enregistrement sur quoi le requérant fonde son droit à l'enregistrement, les détails de cette demande ou de cet enregistrement et, si la marque n'a été ni employée ni révélée au Canada, le nom d'un pays où le requérant ou son prédécesseur en titre désigné, le cas échéant, l'a employée en liaison avec chacune des catégories générales de produits ou services décrites dans la demande;

e) dans le cas d'une marque de commerce projetée, une déclaration portant que le requérant a l'intention de l'employer, au Canada, lui-même ou par l'entremise d'un licencié, ou lui-même et par l'entremise d'un licencié;

[...]

Déclaration d'opposition

38 (1) Toute personne peut, dans le délai de deux mois à compter de l'annonce de la demande, et sur paiement du droit prescrit, produire au bureau du registraire une déclaration d'opposition.

Grounds

(2) A statement of opposition may be based on any of the following grounds:

- (a) that the application does not conform to the requirements of section 30;
- (b) that the trade-mark is not registrable;
- (c) that the applicant is not the person entitled to registration of the trade-mark; or
- (d) that the trade-mark is not distinctive.

...

Decision

(8) After considering the evidence and representations of the opponent and the applicant, the Registrar shall refuse the application or reject the opposition and notify the parties of the decision and the reasons for the decision.

...

Registrar may request evidence of user

45 (1) The Registrar may at any time and, at the written request made after three years from the date of the registration of a trade-mark by any person who pays the prescribed fee shall, unless the Registrar sees good reason to the contrary, give notice to the registered owner of the trade-mark requiring the registered owner to furnish within three months an affidavit or a statutory declaration showing, with respect to each of the goods or services specified in the registration, whether the trade-mark 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.

...

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 trade-mark, 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

Motifs

(2) Cette opposition peut être fondée sur l'un des motifs suivants :

- a) la demande ne satisfait pas aux exigences de l'article 30;
- b) la marque de commerce n'est pas enregistrable;
- c) le requérant n'est pas la personne ayant droit à l'enregistrement;
- d) la marque de commerce n'est pas distinctive.

[...]

Décision

(8) Après avoir examiné la preuve et les observations des parties, le registraire repousse la demande ou rejette l'opposition et notifie aux parties sa décision ainsi que ses motifs.

[...]

Le registraire peut exiger une preuve d'emploi

45 (1) Le registraire peut, et doit sur demande écrite présentée après trois années à compter de la date de l'enregistrement d'une marque de commerce, par une personne qui verse les droits prescrits, à moins qu'il ne voie une raison valable à l'effet contraire, donner au propriétaire inscrit 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, 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 lieu et la raison de son défaut d'emploi depuis cette date.

[...]

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

absence of use has not been due to special circumstances that excuse the absence of use, the registration of the trade-mark 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 trade-mark ought to be expunged or amended, he shall give notice of his decision with the reasons therefor to the registered owner of the trade-mark and to the person at whose request the notice referred to in subsection (1) was given.

The following sections of the *Trade-marks Examination Manual* are relevant:

II.5.4.2 — Context of the Goods and Services

In some cases, the context of a statement of goods or services may serve to specify an otherwise unacceptable statement of goods or services. Goods or services may be acceptable when they are understood as being sufficiently specific in the context of the entire statement of goods or services.

For example, “cases” alone are not acceptable as they could include any type of “cases” from camera cases to pillowcases. However, in an application for “cameras, tripods, and cases”, the goods “cases” would be acceptable as it is clear from the context that the “cases” would be restricted to camera cases. Similarly “delivery” services alone is not acceptable as the service could include any type of delivery from flower delivery to furniture delivery. However, an application for “restaurant services” including the service “delivery” would be acceptable as the service would be understood to mean food delivery.

Note: Goods or services which are separated by semicolons (;) are generally considered to stand on their own and therefore must meet the requirements of paragraph 30(a) of the Trade-marks Act without regard to the other listed goods or services.

...

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.

Les dispositions suivantes du *Manuel d’examen des marques de commerce* sont pertinentes :

II.5.4.2 Contexte des produits et services

Dans certains cas, le contexte de l’énoncé des produits et services peut servir à préciser une description qui autrement serait inacceptable. En effet, les produits ou les services peuvent être acceptables lorsque le contexte de l’énoncé est suffisamment précis.

Par exemple, « étuis » seul n’est pas acceptable, car il peut s’appliquer à n’importe quel type d’étui, des étuis d’appareils photo aux étuis à lunettes. Cependant, si la demande porte sur les « appareils photo, trépieds et étuis », le terme « étuis » est acceptable, car il est évident d’après le contexte qu’il s’agit d’étuis d’appareils photo.

De même, le service « livraison » seul ne serait pas acceptable, car il pourrait s’agir de n’importe quel type de services de livraison, de la livraison de fleurs à la livraison de meubles.

Cependant, une demande portant sur des « services de restaurant » qui inclurait le terme « livraison » serait acceptable, car il est évident d’après le contexte qu’il s’agit de livraison de nourriture.

Remarque : Les produits ou les services qui sont séparés par un point-virgule (;) sont généralement considérés comme des services distincts les uns des autres et doivent rencontrer les exigences de l’alinéa 30a) de la Loi sur les marques de commerce sans égard aux autres produits ou services listés.

[...]

II.7.1 Applications Based on Use in Canada — Subsection 16(1) and Paragraph 30(b)

Paragraph 30(b) of the Trade-marks Act provides that an application for registration of a trademark that has been used in Canada must contain the date from which the applicant or his named predecessors in title, if any, have used the trademark in association with each of the general classes of goods or services described in the application.

II.7.1.1 Naming the Date of First Use

It is not acceptable for the applicant to use an expression such as “on or about” to identify dates of first use since this is not precise enough. Acceptable alternatives are “since,” “since before,” “since at least,” “since as early as” and “since at least as early as”.

The date of first use can be stated as just the year of first use, just the month and year of first use, or the day, month and year of first use. However, in all cases the date of first use cannot be subsequent to the filing date of the application.

Note: When only the month and year are named, the last day of the month will be regarded as the effective date. When only the year is named, December 31st of that year will be the determining date. See also the practice notice entitled Notice – Specific Date of First Use.

II.7.1 Demandes d’enregistrement fondées sur l’emploi d’une marque de commerce au Canada — Paragraphe 16(1), alinéa 30b)

L’alinéa 30b) de la Loi sur les marques de commerce dispose qu’une demande d’enregistrement visant une marque de commerce qui a été employée au Canada doit renfermer la date à compter de laquelle le requérant ou ses prédécesseurs en titre désignés, le cas échéant, ont employé la marque de commerce en liaison avec chacune des catégories générales de produits ou services décrites dans la demande.

II.7.1.1 Déclaration concernant la date de premier emploi de la marque

Le requérant ne peut utiliser une expression comme « le ou vers le » une certaine date pour définir les dates de premier emploi, étant donné que ce ne sont pas des données suffisamment précises. Les autres solutions acceptables sont : « depuis », « depuis avant », « depuis au moins », « depuis déjà », et « depuis déjà au moins ».

La date de premier emploi peut tout simplement être l’année de premier emploi, le mois et l’année de premier emploi ou le jour, le mois et l’année de premier emploi. Cependant, dans tous les cas, la date de premier emploi ne peut être postérieure à la date de production de la demande.

Remarque : Lorsque seuls le mois et l’année sont indiqués, le dernier jour du mois sera considéré comme la date de premier emploi. Lorsque seule l’année est indiquée, le 31 décembre de cette année sera considéré comme la date déterminante. Voir l’énoncé de pratique intitulé Avis — Date spécifique de premier emploi.