

A-182-07
2008 FCA 50

A-182-07
2008 CAF 50

Cheaptickets and Travel Inc. (Appellant)

Cheaptickets and Travel Inc. (appelante)

v.

c.

Emall.ca Inc. and Emall Inc. carrying on business as Cheaptickets.ca (Respondents)

Emall.ca Inc. et Emall Inc., faisant affaires sous la raison sociale de Cheaptickets.ca (intimées)

INDEXED AS: EMALL.CA INC. v. CHEAPTICKETS AND TRAVEL INC. (F.C.A.)

RÉPERTORIÉ : EMALL.CA INC. c. CHEAPTICKETS AND TRAVEL INC. (C.A.F.)

Federal Court of Appeal, Décary, Sharlow and Trudel JJ.A.—Vancouver, February 5 and 7, 2008.

Cour d'appel fédérale, juges Décary, Sharlow et Trudel, J.C.A.—Vancouver, 5 et 7 février 2008.

Trade-marks — Appeal from Federal Court decision granting respondents' application for expungement of registered trade-marks "Cheap Tickets", "Cheap Tickets and Travel & Design", on basis registration invalid by virtue of combined operation of Trade-marks Act, ss. 12(1)(b) (trade-mark not registrable if clearly descriptive of character, quality of wares, services), 18(1)(a) (registration invalid if trade-mark not registrable at date of registration) — Defence in expungement proceedings set out in Act, s. 18(2) relating to distinctiveness at time of registration not precluding appellant from invoking Act, s. 12(2) exception to s. 12(1), i.e. trade-mark registrable if distinctive when applications for registration filed — But evidence not supporting s. 12(2) argument — Appeal dismissed.

Marques de commerce — Appel de la décision par laquelle la Cour fédérale a accueilli la demande présentée par les intimées en vue d'obtenir la radiation des marques de commerce déposées « Cheap Tickets » et « Cheap Tickets and Travel & Design » au motif que l'enregistrement était invalide par l'effet combiné de l'art. 12(1)b) (la marque de commerce n'est pas enregistrable si elle donne une description claire de la nature ou de la qualité des marchandises ou services) et de l'art 18(1)a) (l'enregistrement est invalide si la marque de commerce n'était pas enregistrable à la date de l'enregistrement) de la Loi sur les marques de commerce — Le moyen de défense pouvant être invoqué dans le cadre d'une procédure en radiation énoncée à l'art. 18(2) de la Loi et qui a trait au caractère distinctif au moment de l'enregistrement n'empêchait pas l'appelante d'invoquer l'exception prévue à l'art. 12(2) de la Loi à l'art. 12(1), c.-à-d. que la marque de commerce est enregistrable si elle est devenue distinctive à la date de production d'une demande d'enregistrement — Aucun élément de preuve n'était toutefois l'argument fondé sur l'art. 12(2) — Appel rejeté.

Federal Court of Appeal Jurisdiction — Registrar of Trade-marks giving effect to Federal Court order for expungement of trade-marks before expiry of appeal period from order — Federal Courts Act, s. 52(b)(i) providing Federal Court of Appeal may give judgment Federal Court should have given — On appeal from expungement Federal Court of Appeal may allow appeal thus dismissing application for expungement — Registrar then required to reinstate trade-marks.

Compétence de la Cour d'appel fédérale — Le registraire des marques de commerce a donné suite à l'ordonnance de radiation des marques de commerce avant l'expiration du délai d'appel — L'art. 52b)(i) de la Loi sur les Cours fédérales dispose que la Cour d'appel fédérale peut rendre le jugement que la Cour fédérale aurait dû rendre — Lors d'un appel d'une ordonnance de radiation, la Cour d'appel fédérale peut accueillir l'appel et ainsi rejeter la demande en radiation — Le registraire est alors tenu de rétablir l'inscription des marques de commerce.

STATUTES AND REGULATIONS JUDICIALLY
CONSIDERED

LOIS ET RÈGLEMENTS CITÉS

Federal Courts Act, R.S.C., 1985, c. F-7, ss. 1 (as am. by S.C. 2002, c. 8, s. 14), 27(1)(a) (as am. by S.C. 1990, c.

Loi sur les brevets, L.R.C. (1985), ch. P-4, art. 45 (mod. par L.C. 2001, ch. 10, art. 1).

8, s. 7; 2002, c. 8, s. 34), 52 (as am. by S.C. 1990, c. 8, s. 17; 2002, c. 8, s. 50).

Patent Act, R.S.C., 1985, c. P-4, s. 45 (as am. by S.C. 2001, c. 10, s. 1).

Trade-marks Act, R.S.C., 1985, c. T-13, ss. 12(1)(b) (as am. by S.C. 1993, c. 15, s. 59(F)), (2), 18(1),(2), 19 (as am. *idem*, s. 60), 57.

Loi sur les Cours fédérales, L.R.C. (1985), ch. F-7, art. 1 (mod. par L.C. 2002, ch. 8, art. 14), 27(1)a) (mod. par L.C. 1990, ch. 8, art. 7; 2002, ch. 8, art. 34), 52 (mod. par L.C. 1990, ch. 8, art. 17; 2002, ch. 8, art. 50).

Loi sur les marques de commerce, L.R.C. (1985), ch. T-13, art. 12(1)b) (mod. par L.C. 1993, ch. 15, art. 59(F)), (2), 18(1),(2), 19 (mod. par L.C. 1993, ch. 15, art. 60), 57.

CASES JUDICIALLY CONSIDERED

CONSIDERED:

General Motors of Canada v. Décarie Motors Inc., [2001] 1 F.C. 665; (2000), 9 C.P.R. (4th) 368; 264 N.R. 69 (F.C.A.); *Unitel Communications Inc. v. Bell Canada* (1995), 61 C.P.R. (3d) 12; 92 F.T.R. 161 (F.C.T.D.); *Apotex Inc. v. Wellcome Foundation Ltd.*, [2002] 4 S.C.R. 153; (2002), 219 D.L.R. (4th) 660; 21 C.P.R. (4th) 499; 296 N.R. 130; 2002 SCC 77.

AUTHORS CITED

Hughes, Roger T. and T. P. Ashton. *Hughes on Trade Marks*, looseleaf. Toronto: Butterworths, 1984.

Hughes, Roger T. *Hughes on Trade Marks*, 2nd ed., looseleaf. Markham: LexisNexis Canada, 2005.

APPEAL from a decision of the Federal Court ((2007), 56 C.P.R. (4th) 81; 311 F.T.R. 295; 2007 FC 243) granting the respondents' application for the expungement of two registered trade-marks owned by the appellant. Appeal dismissed.

APPEARANCES:

Gregory N. Harney and Andrew P. Morrison for appellant.

Zak A. Muscovitch and D. Scott Lamb for respondents.

SOLICITORS OF RECORD:

Shields Harney, Victoria, British Columbia, for appellant.

Muscovitch & Associates, Toronto, for respondents.

The following are the reasons for judgment rendered in English by

JURISPRUDENCE CITÉE

DÉCISIONS EXAMINÉES :

General Motors du Canada c. Moteurs Décarie Inc., [2001] 1 C.F. 665 (C.A.F.); *Unitel Communications Inc. c. Bell Canada*, [1995] A.C.F. n° 613 (1^{re} inst.) (QL); *Apotex Inc. c. Wellcome Foundation Ltd.*, [2002] 1 R.C.S. 153; 2002 CSC 77.

DOCTRINE CITÉE

Hughes, Roger T. et T. P. Ashton. *Hughes on Trade Marks*, feuilles mobiles. Toronto : Butterworths, 1984.

Hughes, Roger T. *Hughes on Trade Marks*, 2^e éd., feuilles mobiles. Markham : LexisNexis Canada, 2005.

APPEL de la décision (2007 CF 243) par laquelle la Cour fédérale a accueilli la demande présentée par les intimées en vue d'obtenir la radiation de deux marques de commerce déposées appartenant à l'appelante. Appel rejeté.

ONT COMPARU :

Gregory N. Harney et Andrew P. Morrison pour l'appelante.

Zak A. Muscovitch et D. Scott Lamb pour les intimées.

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER :

Shields Harney, Victoria (Colombie-Britannique), pour l'appelante.

Muscovitch & Associates, Toronto, pour les intimées.

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

[1] SHARLOW J.A. : This is an appeal from the judgment of Justice Strayer dated March 2, 2007 ((2007), 56 C.P.R. (4th) 81) in which he granted the application of the respondents Emall.ca Inc. and Emall Inc. (collectively Emall) for the expungement of two registered trade-marks owned by the appellant Cheaptickets and Travel Inc. (Cheaptickets). The registered trade-marks in issue are “Cheap Tickets”, (TMA 564905), and “Cheap Tickets and Travel & Design”, (TMA 564432).

Preliminary point on jurisdiction

[2] The Registrar of Trade-marks gave effect to the expungement order approximately 17 days after the order was made, before the expiry of the appeal period for the order. Cheaptickets had not asked Justice Strayer or this Court for a stay of the order. It appears that, contrary to the understanding of Cheaptickets, the Registrar has no policy of deferring the execution of an expungement order until all rights of appeal are exhausted.

[3] Emall argues that, although section 57 of the *Trade-marks Act*, R.S.C., 1985, c. T-13, gives the Federal Court the exclusive original jurisdiction to order the expungement of a registered trade-mark, there is nothing in the *Trade-marks Act* or the *Federal Courts Act*, R.S.C., 1985, c. F-7 [s. 1 (as am. by S.C. 2002, c. 8, s. 14)], that specifically gives this Court the authority to order the reinstatement of a trade-mark that has been expunged as the result of an order of the Federal Court. If that argument is correct, this appeal is moot.

[4] I do not accept Emall’s argument. In my view, this Court has the jurisdiction to grant the remedy sought by Cheaptickets in this appeal. I reach that conclusion for the following reasons.

[5] Subsection 57(1) of the *Trade-marks Act* reads as follows:

57. (1) The Federal Court has exclusive original jurisdiction, on the application of the Registrar or of any person interested,

[1] LA JUGE SHARLOW, J.C.A. : L’appel vise le jugement (2007 CF 243), en date du 2 mars 2007, par lequel le juge Strayer a accueilli la demande présentée par les intimées Emall.ca Inc. et Emall Inc. (Emall) en vue d’obtenir la radiation de deux marques de commerce appartenant à l’appelante, Cheaptickets and Travel Inc. (Cheaptickets). Les marques de commerce déposées en cause sont « Cheap Tickets », (LMC 564905), et « Cheap Tickets and Travel & Design », (LMC 564432).

Question préliminaire sur la compétence

[2] Le registraire des marques de commerce a donné suite à l’ordonnance de radiation environ 17 jours après sa délivrance, soit avant l’expiration du délai d’appel. Cheaptickets n’avait pas demandé au juge Strayer ou à notre Cour qu’il soit sursis à l’exécution de l’ordonnance. Il appert que, contrairement à ce que croyait Cheaptickets, le registraire n’a pas pour politique de reporter l’exécution d’une ordonnance de radiation jusqu’à ce que tous les droits d’appel soient épuisés.

[3] Emall fait valoir que, même si l’article 57 de la *Loi sur les marques de commerce*, L.R.C. (1985), ch. T-13, accorde à la Cour fédérale la compétence initiale exclusive pour ordonner la radiation d’une marque de commerce déposée, aucune disposition de la *Loi sur les marques de commerce* ou de la *Loi sur les Cours fédérales*, L.R.C. (1985), ch. F-7 [art. 1 (mod. par L.C. 2002, ch. 8, art. 14)], n’accorde expressément à notre Cour le pouvoir d’ordonner le rétablissement d’une marque de commerce qui a été radiée à la suite d’une ordonnance de la Cour fédérale. Si cet argument est juste, l’appel devient théorique.

[4] Je ne souscris pas à l’argument avancé par Emall. À mon avis, la Cour a compétence pour accorder la réparation demandée par Cheaptickets dans le présent appel. J’arrive à cette conclusion pour les motifs exposés ci-dessous.

[5] Le paragraphe 57(1) de la *Loi sur les marques de commerce* est rédigé comme suit :

57. (1) La Cour fédérale a une compétence initiale exclusive, sur demande du registraire ou de toute personne intéressée,

to order that any entry in the register be struck out or amended on the ground that at the date of the application the entry as it appears on the register does not accurately express or define the existing rights of the person appearing to be the registered owner of the mark.

[6] The expungement of a registered trade-mark is, in the language of section 57, the striking out of an entry on the register of trade-marks.

[7] An order to expunge a registered trade-mark is a final judgment of the Federal Court. The respondent in the expungement proceedings has the right to appeal the expungement order to this Court pursuant to paragraph 27(1)(a) [as am. by S.C. 1990, c. 8, s. 7; 2002, c. 8, s. 34] of the *Federal Courts Act*.

[8] Section 52 [as am. by S.C. 1990, c. 8, s. 17; 2002, c. 8, s. 50] of the *Federal Courts Act* states the powers of this Court in appeals. In the case of an appeal from the Federal Court, subparagraph 52(b)(i) provides that this Court may:

52. ...

(b) ...

(i) dismiss the appeal or give the judgment and award the process or other proceedings that the Federal Court should have given or awarded,

[9] As I read subparagraph 52(b)(i), where the order under appeal is an expungement order, this Court may either dismiss the appeal (in which case the expungement order would stand), or allow the appeal. If the appeal is allowed, this Court may go further and, making the order the Federal Court should have made, dismiss the application for expungement. If that order is made after the expungement has occurred, the Registrar of Trade-marks would be required, upon receiving notice of the order, to reverse the expungement and, in effect, reinstate the registration of the trade-mark.

The presumption of the validity of the registration of a trade-mark

pour ordonner qu'une inscription dans le registre soit biffée ou modifiée, parce que, à la date de cette demande, l'inscription figurant au registre n'exprime ou ne définit pas exactement les droits existants de la personne paraissant être le propriétaire inscrit de la marque.

[6] La radiation d'une marque de commerce déposée est en fait, pour reprendre la formulation de l'article 57, le biffage d'une inscription dans le registre des marques de commerce.

[7] Une ordonnance en radiation d'une marque de commerce déposée est un jugement définitif de la Cour fédérale. Le défendeur dans la procédure en radiation a le droit, en vertu de l'alinéa 27(1)a) [mod. par L.C. 1990, ch. 8, art. 7; 2002, ch. 8, art. 34] de la *Loi sur les Cours fédérales*, d'interjeter appel de l'ordonnance de radiation devant notre Cour.

[8] L'article 52 [mod. par L.C. 1990, ch. 8, art. 17; 2002, ch. 8, art. 50] de la *Loi sur les Cours fédérales* énonce les pouvoirs de la Cour à l'égard des appels. Dans le cas d'un appel d'une décision de la Cour fédérale, le sous-alinéa 52b)(i) prévoit que la Cour peut :

52. [...]

b) [...]

(i) soit rejeter l'appel ou rendre le jugement que la Cour fédérale aurait dû rendre et prendre toutes mesures d'exécution ou autres que celle-ci aurait dû prendre,

[9] Selon mon interprétation du sous-alinéa 52b)(i), lorsque l'ordonnance frappée d'appel est une ordonnance de radiation, la Cour peut soit rejeter l'appel, auquel cas l'ordonnance de radiation est maintenue, soit y faire droit. Si l'appel est accueilli, la Cour peut aller plus loin et, en rendant l'ordonnance que la Cour fédérale aurait dû rendre, elle peut rejeter la demande en radiation. Si cette ordonnance est rendue après l'exécution de la radiation, le registraire des marques de commerce est tenu, dès réception de l'avis de l'ordonnance, d'annuler la radiation et, en fait, de rétablir l'inscription de la marque de commerce.

La présomption de validité de l'inscription d'une marque de commerce

[10] The argument of Cheaptickets invoked, in several different contexts, the proposition that the registration of a trade-mark is presumed to be valid. Emall does not disagree that there is such a presumption, and I have no doubt that Justice Strayer was aware of it. However, it seems to me that Cheaptickets is attempting to place more weight on this presumption than it can reasonably bear.

[11] The existence of the presumption of validity is confirmed in *General Motors of Canada v. Décarie Motors Inc.*, [2001] 1 F.C. 665 (C.A.) (at paragraph 31). The cited authority for the existence of the presumption is *Hughes on Trade Marks*, looseleaf (Toronto: Butterworths, 1984, at page 556). In the current looseleaf version of that publication, *Hughes on Trade Marks* (2nd ed., Markham: LexisNexis Canada), the discussion about the presumption of validity appears at §56 (page 817). From the cited cases, in particular *Unitel Communications Inc. v. Bell Canada* (1995), 61 C.P.R. (3d) 12 (F.C.T.D.), at page 27, it appears that the source of the presumption is the statutory predecessor to paragraph 19 of the *Trade-marks Act*. Section 19 [as am. by S.C. 1993, c. 15, s. 60] reads as follows:

19. Subject to sections 21, 32 and 67, the registration of a trade-mark in respect of any wares or services, unless shown to be invalid, gives to the owner of the trade-mark the exclusive right to the use throughout Canada of the trade-mark in respect of those wares or services.

[12] The presumption of validity established by section 19 of the *Trade-marks Act* is analogous to the presumption of validity of a patent in section 45 [as am. by S.C. 2001, c. 10, s. 1] of the *Patent Act*, R.S.C., 1985, c. P-4. In *Apotex Inc. v. Wellcome Foundation Ltd.*, [2002] 4 S.C.R. 153, Justice Binnie characterized that presumption as weakly worded, and he explained (at paragraph 43) that the presumption adds little to the onus already resting, in the usual way, on the attacking party. What that means, in my view, is that an application for expungement will succeed only if an examination of all of the evidence presented to the Federal Court establishes that the trade-mark was not registrable at the relevant time. There is nothing more to be made of the presumption of validity.

[10] Cheaptickets a fait valoir, dans plusieurs contextes différents, que l'inscription d'une marque de commerce est présumée valide. Emall ne conteste pas l'existence de cette présomption et il ne fait aucun doute que le juge Strayer la connaissait. Il me semble toutefois que Cheaptickets essaie de donner à cette présomption une importance déraisonnable.

[11] L'existence de la présomption de validité est confirmée dans la décision *General Motors du Canada c. Moteurs Décarie Inc.*, [2001] 1 C.F. 665 (C.A.) (au paragraphe 31). La source citée à l'appui de l'existence de cette présomption est *Hughes on Trade Marks*, feuilles mobiles (Toronto : Butterworths, 1984, à la page 556). Dans l'édition la plus récente à feuilles mobiles de cette publication, *Hughes on Trade Marks* (2^e éd., Markham : LexisNexis Canada), la présomption de validité est analysée au paragraphe 56 (page 817). D'après la jurisprudence citée, en particulier la décision *Unitel Communications Inc. c. Bell Canada*, [1995] A.C.F. n° 613 (1^{re} inst.) (QL), à la page 27, la présomption aurait pour origine la disposition législative qui a précédé l'article 19 de la *Loi sur les marques de commerce*. L'article 19 [mod. par L.C. 1993, ch. 15, art. 60] est rédigé comme suit :

19. Sous réserve des articles 21, 32 et 67, l'enregistrement d'une marque de commerce à l'égard de marchandises ou services, sauf si son invalidité est démontrée, donne au propriétaire le droit exclusif à l'emploi de celle-ci, dans tout le Canada, en ce qui concerne ces marchandises ou services.

[12] La présomption de validité établie par l'article 19 de la *Loi sur les marques de commerce* est semblable à la présomption de validité d'un brevet établie à l'article 45 [mod. par L.C. 2001, ch. 10, art. 1] de la *Loi sur les brevets*, L.R.C. (1985), ch. P-4. Dans l'arrêt *Apotex Inc. c. Wellcome Foundation Ltd.*, [2002] 4 R.C.S. 153, le juge Binnie a estimé que la formulation de la présomption était plutôt faible et expliqué (au paragraphe 43) que la présomption augmente peu la charge qui incombe déjà, de la manière habituelle, à la partie qui attaque la validité du brevet. Cela signifie, à mon avis, qu'une demande de radiation sera accueillie seulement si l'examen de toute la preuve présentée à la Cour fédérale permet d'établir que la marque de commerce n'était pas enregistrable à l'époque pertinente. La présomption de validité ne sert à rien de plus.

Whether the trade-marks were clearly descriptive at the relevant time

[13] The application for expungement was based on subsection 18(1) of the *Trade-marks Act*, which reads in relevant part as follows (my emphasis):

18. (1) The registration of a trade-mark is invalid if

(a) the trade-mark was not registrable at the date of registration,

(b) the trade-mark is not distinctive at the time proceedings bringing the validity of the registration into question are commenced, or

[14] An application for expungement on the basis of paragraph 18(1)(a) necessarily invokes subsection 12(1) [as am. by S.C. 1993, c. 15, s. 59(F)], which reads in relevant part as follows:

12. (1) Subject to section 13, a trade-mark is registrable if it is not

...

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

[15] Justice Strayer found that the trade-marks were clearly descriptive of the character or quality of the services or wares in association with which they were used by Cheaptickets, a travel agency. On that basis, he concluded that by virtue of the combined operation of paragraph 18(1)(a) and paragraph 12(1)(b), the registration was invalid.

[16] Cheaptickets argues that Justice Strayer erred in determining that the trade-marks were “clearly descriptive” within the meaning of paragraph 12(1)(b), because they are at most merely suggestive of the

La question de savoir si les marques de commerce donnaient une description claire à la période pertinente

[13] La demande de radiation était fondée sur le paragraphe 18(1) de la *Loi sur les marques de commerce*, dont les dispositions pertinentes sont reproduites ci-dessous (non souligné dans l’original) :

18. (1) L’enregistrement d’une marque de commerce est invalide dans les cas suivants :

a) la marque de commerce n’était pas enregistrable à la date de l’enregistrement;

b) la marque de commerce n’était pas distinctive à l’époque où sont entamées les procédures contestant la validité de l’enregistrement;

[14] Une demande de radiation fondée sur l’alinéa 18(1)a) fait nécessairement jouer le paragraphe 12(1) [mod. par L.C. 1993, ch. 15, art. 59(F)], dont les dispositions pertinentes sont rédigées comme suit :

12. (1) Sous réserve de l’article 13, une marque de commerce est enregistrable sauf dans l’un ou l’autre des cas suivants :

[...]

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

[15] Le juge Strayer a conclu que les marques de commerce donnaient une description claire de la nature ou de la qualité des marchandises ou des services en liaison avec lesquels elles étaient employées par Cheaptickets, qui est une agence de voyages. Il a conclu sur ce fondement que, par l’effet combiné de l’alinéa 18(1)a) et de l’alinéa 12(1)b), l’enregistrement était invalide.

[16] Cheaptickets allègue que le juge Strayer a fait erreur en concluant que les marques de commerce donnaient « une description claire » au sens de l’alinéa 12(1)b), parce qu’elles évoquent tout au plus simplement

character or quality of the services offered by Cheaptickets. This is a question of mixed fact and law that will not be disturbed on appeal in the absence of palpable and overriding error, or a readily extricable error of law. My review of the record and the submissions of counsel reveal no legal error on the part of Justice Strayer, and no palpable and overriding error of fact.

The saving provision in subsection 12(2)

[17] Cheaptickets argues that Justice Strayer failed to consider the application of subsection 12(2) of the *Trade-marks Act*. Subsection 12(2) reads as follows (my emphasis):

12. ...

(2) A trade-mark that is not registrable by reason of paragraph (1)(a) or (b) is registrable if it has been so used in Canada by the applicant or his predecessor in title as to have become distinctive at the date of filing an application for its registration.

[18] Emall argues that subsection 12(2) may be invoked during the process of trade-mark registration, but not during expungement proceedings. Emall submits that in expungement proceedings the relevant provision is subsection 18(2), which reads as follows (my emphasis):

18. ...

(2) No registration of a trade-mark that had been so used in Canada by the registrant or his predecessor in title as to have become distinctive at the date of registration shall be held invalid merely on the ground that evidence of the distinctiveness was not submitted to the competent authority or tribunal before the grant of the registration.

[19] Subsection 18(2) makes available to the holder of a registered trade-mark a specific defence in expungement proceedings which may come into play if the trade-mark has acquired distinctiveness by the time the registration process was complete, even if the Registrar of Trade-marks was not given evidence of that fact.

la nature ou la qualité des services offerts par Cheaptickets. Il s'agit d'une question mixte de fait et de droit qui ne sera pas réexaminée en appel en l'absence d'une erreur manifeste et dominante ou d'une erreur de droit facilement isolable. Mon examen du dossier et les observations des avocats ne révèlent aucune erreur de droit de la part du juge Strayer, ni aucune erreur de fait manifeste et dominante.

La disposition d'exception du paragraphe 12(2)

[17] Cheaptickets allègue que le juge Strayer n'a pas envisagé l'application du paragraphe 12(2) de la *Loi sur les marques de commerce*, formulé comme suit (non souligné dans l'original) :

12. [...]

(2) Une marque de commerce qui n'est pas enregistrable en raison de l'alinéa (1)a) ou b) peut être enregistrée si elle a été employée au Canada par le requérant ou son prédécesseur en titre de façon à être devenue distinctive à la date de la production d'une demande d'enregistrement la concernant.

[18] Emall prétend que le paragraphe 12(2) peut être invoqué lors du processus d'enregistrement d'une marque de commerce, et non à l'occasion d'une procédure en radiation. Elle soutient que, dans une procédure en radiation, la disposition pertinente est le paragraphe 18(2), rédigé comme suit (non souligné dans l'original) :

18. [...]

(2) Nul enregistrement d'une marque de commerce qui était employée au Canada par l'inscrivant ou son prédécesseur en titre, au point d'être devenue distinctive à la date d'enregistrement, ne peut être considéré comme invalide pour la seule raison que la preuve de ce caractère distinctif n'a pas été soumise à l'autorité ou au tribunal compétent avant l'octroi de cet enregistrement.

[19] Le paragraphe 18(2) offre au titulaire d'une marque de commerce déposée un moyen de défense particulier pouvant être invoqué dans le cadre d'une procédure en radiation si la marque de commerce possédait un caractère distinctif au moment où le processus d'enregistrement a pris fin, même si le registraire des marques de commerce n'a pas reçu de preuve de ce fait.

[20] The consequence of Emall's argument is that if Cheaptickets is unable to establish distinctiveness as of the completion of the registration process as contemplated by subsection 18(2), Cheaptickets would be barred from even attempting to establish distinctiveness as of the commencement of that process. Emall referred to no authority that would compel subsection 12(2) to be construed in such a limited fashion, and I see no reason to accept that interpretation. In my view, the existence of subsection 18(2) does not preclude Cheaptickets from invoking subsection 12(2) during expungement proceedings.

[21] Cheaptickets is correct to say that Justice Strayer does not mention subsection 12(2). That may have been an error or oversight on his part, or it may indicate that he found subsection 12(2) not to be worthy of mention. In either case, the omission is inconsequential. The record discloses no evidence that is reasonably capable of supporting Cheaptickets' submission that the trade-marks had acquired distinctiveness as of the date on which the applications for registration were filed.

[22] Cheaptickets points to paragraph 16 of Justice Strayer's reasons as an indication that he had in fact concluded that the trade-marks were distinctive at the date of the filing of the application for registration, because he refers to the absence of evidence that they had ceased to be distinctive after that time. I am unable to accept Cheaptickets' interpretation of paragraph 16. As I read paragraph 16, it is intended to explain that, because Justice Strayer had concluded that Emall's expungement application had succeeded on the basis of paragraph 18(1)(a), it was not necessary to deal with the part of Emall's expungement application that relied on paragraph 18(1)(b). Justice Strayer then stated by way of *obiter dicta* that the application based on paragraph 18(1)(b) would have failed in any event for lack of evidence.

Separate consideration of the design mark

[23] Cheaptickets argues that Justice Strayer failed to consider the unique and distinctive aspects of the "Cheap Tickets and Travel & Design" mark separate and apart

[20] La conséquence de l'argument formulé par Emall est que, si Cheaptickets n'est pas en mesure d'établir que le caractère distinctif existait à la fin du processus d'enregistrement, comme le prévoit le paragraphe 18(2), elle n'aurait même pas la possibilité de tenter d'établir qu'il existait au début de ce processus. Emall n'a cité aucune source à l'appui d'une interprétation aussi restrictive du paragraphe 12(2), et je ne vois aucune raison d'accepter cette interprétation. À mon avis, l'existence du paragraphe 18(2) n'empêche pas Cheaptickets d'invoquer le paragraphe 12(2) dans la procédure en radiation.

[21] Cheaptickets a raison de dire que le juge Strayer n'a pas fait état du paragraphe 12(2). Il peut s'agir d'une erreur ou d'une omission de sa part ou cela peut indiquer qu'il a estimé qu'il n'était pas important d'en parler. Dans l'un ou l'autre des cas, l'omission est sans conséquence. Le dossier ne comporte aucun élément de preuve qui peut raisonnablement appuyer l'argument de Cheaptickets suivant lequel les marques de commerce avaient acquis un caractère distinctif à la date à laquelle les demandes d'enregistrement ont été déposées.

[22] Selon Cheaptickets, le paragraphe 16 des motifs de l'ordonnance du juge Strayer indique qu'il a en réalité conclu que les marques de commerce étaient distinctives à la date du dépôt de la demande d'enregistrement, parce qu'il parle de l'absence d'éléments de preuve démontrant qu'elles avaient cessé d'être distinctives après cette date. Je ne puis accepter cette interprétation du paragraphe 16. Suivant mon interprétation, le paragraphe 16 vise à expliquer que, parce que le juge Strayer avait conclu que la demande de radiation présentée par Emall avait été accueillie sur le fondement de l'alinéa 18(1)a), il n'était pas nécessaire d'examiner la partie de la demande de radiation qui était fondée sur l'alinéa 18(1)b). Le juge Strayer a alors formulé l'opinion incidente que la demande fondée sur l'alinéa 18(1)b) aurait de toute façon échoué en raison de l'insuffisance de la preuve.

Examen distinct du dessin-marque

[23] Cheaptickets allègue que le juge Strayer n'a pas examiné les aspects uniques et distinctifs de la marque « Cheap Tickets and Travel & Design » séparément de la

from the “Cheap Tickets” mark. In my view there is no merit to this submission. The challenge to the registrability of the trade-marks was based on the use of the words “Cheap Tickets” as an integral part of Cheaptickets’ registered trade-marks. There is no evidence that Cheaptickets has ever disclaimed, or indicated a willingness to disclaim, the words “Cheap Tickets” as used in the “Cheap Tickets and Travel & Design” mark.

Conclusion

[24] I would dismiss this appeal with costs.

DÉCARY J.A.: I agree.

TRUDEL J.A.: I agree.

marque « Cheap Tickets ». À mon avis, cette observation est sans fondement. La contestation de l’enregistrabilité des marques de commerce reposait sur l’emploi des mots « Cheap Tickets » comme partie intégrante des marques de commerce déposées de Cheaptickets. Rien dans la preuve n’indique que Cheaptickets a déjà renoncé ou manifesté la volonté de renoncer à revendiquer les mots « Cheap Tickets » employés dans la marque « Cheap Tickets and Travel & Design ».

Conclusion

[24] Je rejetterais l’appel avec dépens.

LE JUGE DÉCARY, J.C.A. : Je suis d’accord.

LA JUGE TRUDEL, J.C.A. : Je suis d’accord.