

A-40-09
2009 FCA 290

A-40-09
2009 CAF 290

Masterpiece Inc. (Appellant)

v.

Alavida Lifestyles Inc. (Respondent)

INDEXED AS: MASTERPIECE INC. V. ALAVIDA LIFESTYLES INC.

Federal Court of Appeal, Sexton, Layden-Stevenson and Trudel, J.J.A.—Ottawa, September 22 and October 13, 2009.

Trade-Marks — Expungement — Appeal from Federal Court decision dismissing appellant’s application for expungement of respondent’s registered trade-mark “Masterpiece Living” — Appellant, respondent operating in retirement residence industry — Appellant apparently using series of unregistered trade-marks since 2001 — Began using mark “Masterpiece Living” in December 2005 or February 2006 — On December 1, 2005, respondent applying to register trade-mark “Masterpiece Living”, application granted in March 2007 — Appellant applying in 2006 to register mark “Masterpiece Living” but application denied — In March 2007, appellant applying unsuccessfully to expunge respondent’s trade-mark on ground confusing as of date of registration — Federal Court not erring by considering confusion only as of date of registration, refusing to consider possibility of future confusion — Present case hinging on Trade-marks Act, s. 16(3), which authorizes registration of proposed trade-mark unless confusing with another mark at date of filing of application — Act, ss. 6(2), 6(3) defining test to determine whether proposed mark confusing — Thus, confusion test for such mark must operate within limits of s. 16(3) — Act, s. 16(3)(a) clearly confining confusion test to “date of filing of the application” — Therefore, in application for expungement grounded on s. 16(3)(a), relevant time to test for confusion is date of filing of application for trade-mark for which expungement sought — Although Act, ss. 6(2), 6(3) using expression “would be likely to lead to the inference”, Federal Court, Federal Court of Appeal case law explicitly defining confusion test in present tense by using expression “is likely to lead” — Therefore, Act, s. 6 constituting hypothetical, not forward-thinking test — French version of Act, s. 6(1) useful with respect to limiting scope of test, using present tense of verb “to cause” (cause de la confusion) rather than conditional tense (causerait de la confusion) as is the case in English version — Two linguistic versions of s. 6(1) having common meaning, are reconcilable — Federal Court thus correct in its interpretation of phrase “would be likely” — Appellant failing to demonstrate

Masterpiece Inc. (appelante)

c.

Alavida Lifestyles Inc. (intimée)

RÉPERTORIÉ : MASTERPIECE INC. C. ALAVIDA LIFESTYLES INC.

Cour d’appel fédérale, juges Sexton, Layden-Stevenson et Trudel, J.C.A.—Ottawa, 22 septembre et 13 octobre 2009.

Marques de commerce — Radiation — Appel d’une décision de la Cour fédérale rejetant la demande de radiation, présentée par l’appelante, de la marque de commerce déposée « Masterpiece Living » de l’intimée — L’appelante et l’intimée exercent leurs activités dans le domaine des résidences pour personnes âgées — L’appelante utilisait censément une série de marques de commerce non enregistrées depuis 2001 — Elle a commencé à employer la marque « Masterpiece Living » soit en décembre 2005 soit en février 2006 — Le 1^{er} décembre 2005, l’intimée a produit une demande d’enregistrement de la marque de commerce « Masterpiece Living »; la demande a été accueillie en mars 2007 — En 2006, l’appelante a produit une demande d’enregistrement de la marque « Masterpiece Living », mais la demande a été repoussée — En mars 2007, l’appelante a demandé en vain la radiation de la marque de commerce de l’intimée au motif qu’elle craint de la confusion à la date de l’enregistrement — La Cour fédérale n’a pas commis d’erreur en examinant la confusion uniquement à compter de la date de l’enregistrement et en refusant de prendre en compte le risque de confusion à l’avenir — L’affaire en l’espèce était liée à l’art. 16(3) de la Loi sur les marques de commerce, qui autorise l’enregistrement d’une marque de commerce projetée, à moins que celle-ci ne crée de la confusion avec une autre marque à la date de production de la demande — Les art. 6(2) et (3) de la Loi définissent le test pour établir si la marque projetée crée de la confusion ou non — En conséquence, l’application du test en matière de confusion à la marque doit s’effectuer dans le cadre de l’art. 16(3) — L’art. 16(3)(a) de la Loi restreint clairement l’application du test en matière de confusion à la « date de production de la demande d’enregistrement » — Par conséquent, dans le cadre d’une demande de radiation fondée sur l’art. 16(3)(a), la date pertinente d’application du test en matière de confusion est la date de production de la demande d’enregistrement de la marque de commerce visée par la radiation — Même si les art. 6(2) et (3) de la Loi emploient l’expression « serait susceptible de faire

Federal Court's analytical approach flawed — Federal Court also not making palpable, overriding error in considering evidence, in reaching conclusion on confusion — Appeal dismissed.

conclure [...] », la jurisprudence de la Cour fédérale et de la Cour d'appel fédérale a expressément énoncé le test en matière de confusion au temps présent : « est susceptible de faire conclure [...] » — Par conséquent, l'art. 6 de la Loi est un critère fondé sur des hypothèses plutôt que sur une approche prospective — Le libellé français de l'art. 6(1) de la Loi est utile pour délimiter l'étendue du critère, employant le verbe « causer » au temps présent « cause de la confusion » et non le conditionnel « causerait de la confusion » (would cause confusion) comme le fait la version anglaise — Les deux versions de l'art. 6(1) ont d'un point de vue linguistique la même signification et elles sont conciliables — L'interprétation par la Cour fédérale de l'expression « serait susceptible » était la bonne — L'appelante n'a pas réussi à démontrer que la démarche analytique de la Cour fédérale était fautive — De même, la Cour fédérale n'a pas commis d'erreur manifeste et dominante dans son appréciation de la preuve ou dans ses conclusions sur la confusion — Appel rejeté.

STATUTES AND REGULATIONS CITED

Trade-marks Act, R.S.C., 1985, c. T-13, ss. 6, 12(1)(d) (as am. by S.C. 1990, c. 20, s. 81), 16 (as am. by S.C. 1994, c. 47, s. 195), 18(1)(a), 20 (as am. *idem*, s. 196).

CASES CITED

DISTINGUISHED:

Oshawa Holdings Ltd. v. Fjord Pacific Marine Industries Ltd. (1981), 55 C.P.R. (2d) 39, 36 N.R. 71 (F.C.A.); *Cochrane-Dunlop Hardware Ltd. v. Capital Diversified Industries Ltd.* (1976), 30 C.P.R. (2d) 176 (Ont. C.A.).

CONSIDERED:

Mattel, Inc. v. 3894207 Canada Inc., 2006 SCC 22, [2006] 1 S.C.R. 772, 268 D.L.R. (4th) 424, 53 Admin. L.R. (4th) 1; *R. v. Daoust*, 2004 SCC 6, [2004] 1 S.C.R. 217, 235 D.L.R. (4th) 216, 180 C.C.C. (3d) 449; *Pink Panther Beauty Corp. v. United Artists Corp.*, [1998] 3 F.C. 534, (1998), 80 C.P.R. (3d) 247, 225 N.R. 82 (C.A.).

REFERRED TO:

Housen v. Nikolaisen, 2002 SCC 33, [2002] 2 S.C.R. 235, 211 D.L.R. (4th) 577, [2002] 7 W.W.R. 1; *Tradition Fine Foods Ltd. v. Groupe Tradition 'l Inc.*, 2006 FC 858, 51 C.P.R. (4th) 342, 296 F.T.R. 216; *Park Avenue Furniture Corp. v. Wickes/Simmons Bedding Ltd.*, [1991] 37 C.P.R. (3d) 413, (1991), 130 N.R. 123 (F.C.A.); *Altacor Inc. v. Nutravite Pharmaceuticals Inc.*, 2005 FCA 269, 257

LOIS ET RÈGLEMENTS CITÉS

Loi sur les marques de commerce, L.R.C. (1985), ch. T-13, art. 6, 12(1)d) (mod. par L.C. 1990, ch. 20, art. 81), 16 (mod. par L.C. 1994, ch. 47, art. 195), 18(1)a), 20 (mod., *idem*, art. 196).

JURISPRUDENCE CITÉE

DÉCISIONS DIFFÉRENCIÉES :

Oshawa Holdings Ltd. c. Fjord Pacific Marine Industries Ltd., [1981] A.C.F. n° 112 (C.A.) (QL); *Cochrane-Dunlop Hardware Ltd. v. Capital Diversified Industries Ltd.* (1976), 30 C.P.R. (2d) 176 (C.A. Ont.).

DÉCISIONS EXAMINÉES :

Mattel, Inc. c. 3894207 Canada Inc., 2006 CSC 22, [2006] 1 R.C.S. 772; *R. c. Daoust*, 2004 CSC 6, [2004] 1 R.C.S. 217; *Pink Panther Beauty Corp. c. United Artists Corp.*, [1998] 3 C.F. 534 (C.A.).

DÉCISIONS CITÉES :

Housen c. Nikolaisen, 2002 CSC 33, [2002] 2 R.C.S. 235; *Tradition Fine Foods Ltd. c. Groupe Tradition 'l Inc.*, 2006 CF 858; *Park Avenue Furniture Corp. c. Wickes/Simmons Bedding Ltd.*, [1991] A.C.F. n° 546 (C.A.) (QL); *Altacor Inc. c. Nutravite Pharmaceuticals Inc.*, 2005 CAF 269, confirmant 2004 CF 235; *Compulife Software Inc. c. Compuoffice Software Inc.*, 2001 CFPI 559; *Miss Universe*,

D.L.R. (4th) 60, 42 C.P.R. (4th) 107, 339 N.R. 56, affg 2004 FC 235, 31 C.P.R. (4th) 12, 247 F.T.R. 85; *Compulife Software Inc. v. Compuoffice Software Inc.*, 2001 FCT 559, 13 C.P.R. (4th) 117, 205 F.T.R. 283; *Miss Universe, Inc. v. Bohna*, [1995] 1 F.C. 614, (1994), 58 C.P.R. (3d) 381, 176 N.R. 35 (C.A.); *United States Polo Assn. v. Polo Ralph Lauren Corp.* (2000), 9 C.P.R. (4th) 51, 286 N.R. 282 (F.C.A.).

Inc. c. Bohna, [1995] 1 C.F. 614 (C.A.); *United States Polo Assn. c. Polo Ralph Lauren Corp.*, [2000] A.C.F. n° 1472 (C.A.) (QL).

AUTHORS CITED

Bastarache, Michel *et al.* *The Law of Bilingual Interpretation*, 1st ed. Markham, Ont.: LexisNexis Canada, 2008.
Côté, Pierre-André. *The Interpretation of Legislation in Canada*, 3rd ed. Scarborough, Ont.: Carswell, 2000.

DOCTRINE CITÉE

Bastarache, Michel *et al.* *Le droit de l'interprétation bilingue*, 1^{re} éd. Montréal : LexisNexis Canada, 2009.
Côté, Pierre-André. *Interprétation des lois*, 3^e éd. Montréal : Thémis, 1999.

APPEAL from a Federal Court decision (2008 FC 1412, 72 C.P.R. (4th) 160, 338 F.T.R. 168) dismissing the appellant's application for expungement of the respondent's registered trade-mark "Masterpiece Living". Appeal dismissed.

APPEL d'une décision (2008 CF 1412) de la Cour fédérale rejetant la demande de radiation, présentée par l'appelante, de la marque de commerce déposée « Masterpiece Living » de l'intimée. Appel rejeté.

APPEARANCES

Clarke Hunter, Q.C. for appellant.
Scott R. Miller, Sharon Griffin and Catherine Lemay for respondent.

ONT COMPARU

Clarke Hunter, c.r. pour l'appelante.
Scott R. Miller, Sharon Griffin et Catherine Lemay pour l'intimée.

SOLICITORS OF RECORD

Macleod Dixon LLP, Calgary, for appellant.
MBM Intellectual Property Law LLP, Ottawa, for respondent

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER

Macleod Dixon LLP, Calgary, pour l'appelante.
MBM Intellectual Property Law LLP, Ottawa, pour l'intimée.

The following are the reasons for judgment rendered in English by

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

SEXTON AND TRUDEL J.J.A.:

LES JUGES SEXTON ET TRUDEL, J.C.A. :

Overview

[1] This is an appeal arising from a judgment by Justice O'Reilly dismissing the appellant's application for the expungement of the respondent's registered trade-mark "Masterpiece Living" (2008 FC 1412, 72 C.P.R. (4th) 160).

Aperçu

[1] Il s'agit de l'appel d'une décision du juge O'Reilly rejetant la demande de radiation, présentée par l'appelante, de la marque de commerce déposée « Masterpiece Living » de l'intimée (2008 CF 1412).

Facts

[2] The appellant and respondent operate in the retirement residence industry. The appellant claims to have been using an evolving series of unregistered trade-marks, all of which use the word “masterpiece”, and some of which also use the word “living”, since 2001. The appellant began using the mark “Masterpiece Living” either in December 2005 or February 2006, depending on the exhibit consulted (compare the affidavit of Tim Garforth-Bles, appeal book, Vol. I, at page 131 with the Canadian Trade-marks Database, appeal book, Vol. III, at page 544).

[3] The respondent applied to register the trade-mark “Masterpiece Living” on December 1, 2005 and began using the mark in January 2006 on its Web site. The application was granted in March 2007.

[4] On January 23, 2006, the appellant applied to register the mark “Masterpiece” and on June 29, 2006 applied to register the mark “Masterpiece Living”. In September 2006, the Canadian Intellectual Property Office denied the appellant’s application on the basis that the respondent had already applied for the mark “Masterpiece Living”.

[5] On March 16, 2007, the appellant applied to expunge the respondent’s trade-mark under paragraph 18(1)(a) of the *Trade-marks Act*, R.S.C., 1985, c. T-13 (the Act) on the ground that it was confusing—and therefore unregistrable—as of the date of registration. On December 23, 2008, the appellant’s expungement application was dismissed.

Analysis

[6] According to the parties’ submissions, there are four main issues on appeal. They are as follows:

Faits

[2] L’appelante et l’intimée exercent leurs activités dans le domaine des résidences pour personnes âgées. L’appelante soutient qu’elle a utilisé, depuis 2001, une série de marques de commerce non enregistrées et évolutives, utilisant toutes le mot « *masterpiece* », certaines d’entre elles utilisant également le mot « *living* ». L’appelante a commencé à employer la marque « Masterpiece Living » soit en décembre 2005, soit en février 2006, selon les pièces consultées (comparer l’affidavit de M. Tim Garforth-Bles, dossier d’appel, vol. 1, à la page 131 avec la base de données sur les marques de commerce canadiennes, dossier d’appel, vol. III, à la page 544).

[3] Le 1^{er} décembre 2005, l’intimée a produit une demande d’enregistrement de la marque de commerce « Masterpiece Living » et elle a commencé à l’employer sur son site Web en janvier 2006. La demande d’enregistrement a été accueillie en mars 2007.

[4] Le 23 janvier 2006, l’appelante a produit une demande d’enregistrement de la marque « Masterpiece » et le 29 juin 2006 une demande d’enregistrement de la marque « Masterpiece Living ». En septembre 2006, l’Office de la propriété intellectuelle du Canada a repoussé la demande de l’appelante au motif que l’intimée avait déjà déposé sa demande d’enregistrement pour la marque « Masterpiece Living ».

[5] Le 16 mars 2007, l’appelante a présenté une demande de radiation de la marque de commerce de l’intimée en vertu de l’alinéa 18(1)a) de la *Loi sur les marques de commerce*, L.R.C. (1985), ch. T-13 (la Loi) au motif qu’elle créait de la confusion — et qu’elle ne pouvait donc pas être enregistrée — à la date de l’enregistrement. Le 23 décembre 2008, la demande de radiation de l’appelante a été rejetée.

Analyse

[6] Selon les observations écrites des parties, quatre points principaux ont été soulevés en appel, à savoir :

A. Did Justice O'Reilly err by considering confusion only as of the date of registration and refusing to take into account the possibility of future confusion?

[7] This is a question of pure law and is subject to appellate review on a standard of correctness (*Housen v. Nikolaisen*, 2002 SCC 33, [2002] 2 S.C.R. 235, at paragraph 9).

[8] Subsection 6(2) of the Act defines confusion as follows:

6. (1) ...

Idem

(2) The use of a trade-mark causes confusion with another trade-mark if the use of both trade-marks in the same area would be likely to lead to the inference that the wares or services associated with those trade-marks are manufactured, sold, leased, hired or performed by the same person, whether or not the wares or services are of the same general class. [Emphasis added.]

Subsection 6(3) of the Act uses the same language, only with respect to confusion between trade-marks and trade-names.

[9] The appellant submits that the phrase “would be likely” means that the Court must take into account whether, at the time of registration, it was likely that confusion would occur *in the future*. The appellant says that while it, at the time of registration of the respondent's trade-mark, did not market in Eastern Canada, it had some plans to do so in the future. The respondent argues, on the other hand, that the phrase “would be likely” should be construed so that a likelihood of confusion was required *at the time of registration* without looking into the future.

[10] We agree with the respondent based on three tools of analysis: an examination of the general context of the Act, a review of prior case law referred to by the appellant, and an analysis of the French version of the Act.

A. Le juge O'Reilly a-t-il commis une erreur en examinant la confusion uniquement à compter de la date de l'enregistrement et en refusant de prendre en compte le risque de confusion dans l'avenir?

[7] Il s'agit d'une pure question de droit et elle est susceptible de révision en appel selon la norme de la décision correcte (*Housen c. Nikolaisen*, 2002 CSC 33, [2002] 2 R.C.S. 235, au paragraphe 9).

[8] La définition de la confusion se trouve au paragraphe 6(2) de la Loi :

6. (1) [...]

Idem

(2) L'emploi d'une marque de commerce crée de la confusion avec une autre marque de commerce lorsque l'emploi des deux marques de commerce dans la même région serait susceptible de faire conclure que les marchandises liées à ces marques de commerce sont fabriquées, vendues, données à bail ou louées, ou que les services liés à ces marques sont loués ou exécutés, par la même personne, que ces marchandises ou ces services soient ou non de la même catégorie générale. [Non souligné dans l'original.]

Le libellé du paragraphe 6(3) de la Loi est identique, sauf en ce qui concerne la confusion entre les marques de commerce et les noms commerciaux.

[9] L'appelante soutient que les mots « serait susceptible » signifie que la Cour doit tenir compte de la question de savoir si, en date de l'enregistrement, il y avait risque de confusion *dans l'avenir*. L'appelante déclare que, bien qu'à la date de l'enregistrement de la marque de commerce de l'intimée, elle ne se livrait à aucune activité de commercialisation dans l'Est du Canada, il était dans ses plans de le faire dans l'avenir. Par contre, l'intimée fait valoir que les mots « serait susceptible » devraient être interprétés de telle sorte que le risque de confusion doit exister *à la date de l'enregistrement* sans tenir compte de l'avenir.

[10] Nous sommes d'accord avec l'intimée en nous fondant sur les trois moyens d'analyse suivants : l'examen du contexte général de la Loi, une revue des décisions antérieures soumises par l'appelante et une analyse du libellé français de la Loi.

(1) The Act in context

[11] An analysis of the overarching scheme of the Act reveals different temporal parameters within which certain situations are to be assessed.

[12] For example, it has been determined that the material date for determining confusion with an existing mark under paragraph 12(1)(d) [as am. by S.C. 1990, c. 20, s. 81] is the date of disposition of the matter (see *Tradition Fine Foods Ltd. v. Groupe Tradition'l Inc.*, 2006 FC 858, 51 C.P.R. (4th) 342, at paragraph 15; *Park Avenue Furniture Corp. v. Wickes/Simmons Bedding Ltd.*, [1991] 37 C.P.R. (3d) 413 (F.C.A.), at page 422).

[13] This Court has also found that the material date for assessing confusion in actions for infringement under section 20 [as am. by S.C. 1994, c. 47, s. 196] of the Act, though normally the time of the hearing, may vary depending on the specific facts and pleadings of each case (see *Alticor Inc. v. Nutravite Pharmaceuticals Inc.*, 2005 FCA 269, 257 D.L.R. (4th) 60, at paragraph 16).

[14] In addition, paragraph 16(1)(a) provides that a person may not register a trade-mark if the trade-mark was confusing with a trade-mark previously used in Canada. It has been held that the relevant date on which to assess the likelihood of confusion under this provision is the respondent's first use of the trade-mark (see *Compulife Software Inc. v. Compuoffice Software Inc.*, 2001 FCT 559, 13 C.P.R. (4th) 117, at paragraph 37).

[15] The present case hinges on subsection 16(3) of the Act, which outlines the grounds upon which an applicant who has filed an application for registration of a proposed mark is entitled to secure its registration. It reads as follows:

Proposed
marks

16. (1) ...

(3) Any applicant who has filed an application in accordance with section 30 for registration of a proposed trade-mark that is registrable is entitled, subject to sections 38 and 40, to secure its registration in respect of the wares or services

1) Mise en contexte de la Loi

[11] L'analyse de l'économie générale de la Loi nous révèle divers paramètres temporels à l'intérieur desquels doivent être appréciées certaines situations.

[12] Par exemple, il a été jugé que la date pertinente pour trancher la question de la confusion avec une marque existante en vertu de l'alinéa 12(1)d) [mod. par L.C. 1990, ch. 20, art. 81] est la date de la décision disposant de l'affaire (voir *Tradition Fine Foods Ltd. c. Groupe Tradition'l Inc.*, 2006 CF 858, au paragraphe 15; *Park Avenue Furniture Corp. c. Wickes/Simmons Bedding Ltd.*, [1991] A.C.F. n° 546 (C.A.) (QL), à la page 422).

[13] Notre Cour a également conclu que la date pertinente pour apprécier la confusion dans le cadre de poursuites en matière de contrefaçon suivant l'article 20 [mod. par L.C. 1994, ch. 47, art. 196] de la Loi, si elle se situe normalement à la date d'audience, peut varier selon les faits particuliers de l'espèce et les conclusions des parties (voir *Alticor Inc. c. Nutravite Pharmaceuticals Inc.*, 2005 CAF 269, au paragraphe 16).

[14] De plus, l'alinéa 16(1)a) prévoit qu'une personne ne peut enregistrer une marque de commerce qui crée de la confusion avec une marque de commerce antérieurement employée au Canada. Il a été jugé que la date pertinente pour évaluer les risques de confusion suivant cette disposition est la date à laquelle l'intimée a employé pour la première fois sa marque de commerce (voir *Compulife Software Inc. c. Compuoffice Software Inc.*, 2001 CFPI 559, au paragraphe 37).

[15] La présente affaire est liée au paragraphe 16(3) de la Loi, lequel énonce, dans les termes reproduits ci-dessous, les motifs en vertu desquels le requérant ayant produit une demande d'enregistrement d'une marque de commerce projetée a droit d'en obtenir l'enregistrement :

16. (1) [...]

(3) Tout requérant qui a produit une demande selon l'article 30 en vue de l'enregistrement d'une marque de commerce projetée et enregistrable, a droit, sous réserve des articles 38 et 40, d'en obtenir l'enregistrement à l'égard des marchandises ou

Marques
projetées

specified in the application, unless at the date of filing of the application it was confusing with

(a) a trade-mark that had been previously used in Canada or made known in Canada by any other person; [Emphasis added.]

[16] Subsection 16(3) authorizes the registration of a proposed trade-mark unless it was confusing with another mark at the date of filing of the application. Subsections 6(2) and 6(3) of the Act define the test to determine whether the proposed mark is confusing. Therefore, the confusion test for such a mark must operate within the limits of subsection 16(3).

[17] As stated by Justice O'Reilly in the decision below, paragraph 16(3)(a) provides that “[a] person is not entitled to register a trade-mark for proposed use if, at the time the application was filed, it was confusing with a trade-mark that had been previously used or made known in Canada”. In contrast to the aforementioned provisions, paragraph 16(3)(a) clearly confines the confusion test to “the date of filing of the application” of the mark (reasons for judgment, at paragraph 7).

[18] We are therefore of the view that in an application for expungement grounded on paragraph 16(3)(a), the relevant time to test for confusion is the date of filing of the application for the trade-mark for which expungement is sought.

(2) Prior case law

[19] The appellant cites *Oshawa Holdings Ltd. v. Fjord Pacific Marine Industries Ltd.* (1981), 55 C.P.R. (2d) 39 (F.C.A.) (*Oshawa*) in support of the proposition that likely confusion may exist despite the fact that the competing trade-marks are not yet competing in the same geographic area.

services spécifiés dans la demande, à moins que, à la date de production de la demande, elle n’ait créé de la confusion :

a) soit avec une marque de commerce antérieurement employée ou révélée au Canada par une autre personne; [Non souligné dans l’original.]

[16] Le paragraphe 16(3) autorise l’enregistrement d’une marque de commerce projetée, à moins que celle-ci ne crée de la confusion avec une autre marque à la date de production de la demande. Les paragraphes 6(2) et 6(3) de la Loi prévoient le test visant à déterminer si une marque projetée crée de la confusion. En conséquence, l’application du test en matière de confusion à de telles marques doit s’effectuer dans le cadre du paragraphe 16(3).

[17] Comme le juge O'Reilly l’a déclaré dans la décision ci-dessous, l’alinéa 16(3)a prévoit qu’« [u]ne personne n’a pas le droit d’enregistrer une marque de commerce pour l’usage qu’elle compte en faire si, à la date de production de la demande, la marque crée de la confusion avec une marque de commerce antérieurement employée ou révélée au Canada ». Contrairement aux dispositions susmentionnées, celles de l’alinéa 16(3)a restreignent clairement l’application du test en matière de confusion à « la date de production de la demande d’enregistrement » de la marque (motifs du jugement, au paragraphe 7).

[18] Nous sommes par conséquent d’avis que dans le cadre d’une demande de radiation fondée sur l’alinéa 16(3)a, la date pertinente d’application du test en matière de confusion est la date de production de la demande d’enregistrement de la marque de commerce visée par la radiation.

2) Décisions antérieures

[19] L’appelante invoque l’arrêt *Oshawa Holdings Ltd. c. Fjord Pacific Marine Industries Ltd.*, [1981] A.C.F. n° 112 (C.A.) (QL) (*Oshawa*) au soutien de sa prétention selon laquelle il peut y avoir risque de confusion même si les marques de commerce concurrentes ne sont pas encore en concurrence dans la même région géographique.

[20] In *Oshawa*, this Court held as follows (at paragraph 11):

It is not necessary ... for there to be actual use of the conflicting marks in the same area, nor for there to be evidence of actual confusion. The test of ss. 2 and ss. 3 of Section 6 is not what has happened in fact but what inference would likely be drawn if the appellant and respondent did use the conflicting marks and trade names in respect of the different classes of goods in the same area.

[21] However, there are two reasons why this quotation does not assist the appellant. First, the Court actually went on to refuse the request for expungement, explicitly considering the fact that the appellant and respondent were operating in two different regions (at paragraph 13):

[T]here is a substantial difference in the situation when one considers the extent to which the competing marks and names have become known. The respondent's mark is well known in the four provinces of Western Canada when used with pickled herring. The appellant's mark when used with butter and ice cream is well known only in the immediate area surrounding Kitchener, Ontario.

[22] Second, the Court did not make any reference to section 16 [as am. by S.C. 1994, c. 47, s. 195] in its analysis. Specifically, no mention was made of subsection 16(3), which is crucial to the decision in the present case because, as has been said previously, it sets the date for the test of confusion to be applied as the date of filing of the application. Since it fails to interpret subsection 16(3), the analysis in *Oshawa* cannot be considered an authority on the temporal scope of a confusion analysis for the purpose of an expungement proceeding. At the date of filing of the respondent's trade-mark, the appellant did not sell its product in the same market as the respondent. This Court need not consider the appellant's plans for expansion after that date.

[23] The appellant also relied, in its oral argument, on *Cochrane-Dunlop Hardware Ltd. v. Capital Diversified Industries Ltd.* (1976), 30 C.P.R. (2d) 176 (Ont. C.A.),

[20] Dans l'arrêt *Oshawa*, la Cour s'est prononcée comme suit (au paragraphe 11) :

Il n'est pas nécessaire [...] qu'il y ait eu utilisation effective des marques semblables dans la même région, ni qu'il y ait la preuve d'une confusion réelle. Les paragraphes 2 et 3 de l'article 6 n'envisagent pas une confusion réelle dans les faits, mais ce qui se produirait probablement si l'appelante et l'intimée employaient l'une et l'autre des marques et des noms commerciaux semblables pour différentes catégories de marchandises dans la même région.

[21] Toutefois, cet extrait n'est d'aucun secours pour l'appelante pour deux motifs. Premièrement, la Cour a effectivement rejeté la demande de radiation en prenant justement en compte le fait que l'appelante et l'intimée exerçaient leurs activités dans deux régions différentes (au paragraphe 13) :

Il n'en vas (*sic*) pas de même pour ce qui est du degré de notoriété de ces marques et de ces noms. La marque de l'intimée est bien connue dans les quatre provinces de l'Ouest du Canada où elle est associée au hareng mariné. La marque de l'appelante, employée en liaison avec du beurre et de la crème glacée, n'est bien connue que dans les environs immédiats de Kitchener, en Ontario.

[22] Deuxièmement, la Cour n'a fait aucune mention des dispositions de l'article 16 [mod. par L.C. 1994, ch. 47, art. 195] dans son analyse. Plus particulièrement, le paragraphe 16(3) n'a pas été cité, ce qui est très important quant à la décision en l'espèce car, comme il a déjà été mentionné, il fixe la date d'application du test en matière de confusion à la date de production de la demande d'enregistrement. Comme l'analyse effectuée dans l'arrêt *Oshawa* ne comporte aucune interprétation du paragraphe 16(3), elle ne peut être considérée comme faisant autorité sur la question de la période pendant laquelle doit être appréciée la confusion dans le contexte d'une procédure de radiation d'enregistrement. À la date de production de la demande d'enregistrement de la marque de commerce de l'intimée, l'appelante ne vendait pas son produit dans le même marché que celui de l'intimée. La Cour n'est pas tenue de prendre en compte les plans d'expansion de l'appelante postérieurs à cette date.

[23] Dans sa plaidoirie, l'appelante s'est également fondée sur l'arrêt *Cochrane-Dunlop Hardware Ltd. v. Capital Diversified Industries Ltd.* (1976), 30 C.P.R. (2d)

there, the Ontario Court of Appeal found that subsection 6(2) “does not seem ... to preclude any reference to reasonably predictable future developments”, adding further that “consideration of future events must be limited strictly to possible expansion of present operations” (at paragraph 36). However, this was an infringement action, and as discussed above, the material date for an infringement action may vary depending on the specific facts and pleadings of each case. Therefore, *Cochrane-Dunlop* does not assist in the analysis of an application for expungement with the temporal restraints of paragraph 16(3)(a).

[24] The appellant further cites *Mattel, Inc. v. 3894207 Canada Inc.*, 2006 SCC 22, [2006] 1 S.C.R. 772, at paragraph 53 for the proposition that “what is at issue is what the registration would authorize the respondent to do, not what the respondent happens to be doing at the moment.”

[25] This proposition does not assist the appellant. *Mattel* concerned an appeal of a trade-mark opposition proceeding. There, the appellant argued that the applications Judge had erred by looking into the respondent’s operations leading up to registration. Justice Binnie agreed that this was an improper consideration: the relevant inquiry in an opposition proceeding is not whether there had been confusion in the past, but whether there exists a likelihood of confusion at the point of registration. The question can therefore be accurately expressed as follows: what is at issue is what the registration would authorize the respondent to do *at the time of registration*, not what the respondent *happened to be doing prior to registration*. The upshot of *Mattel*, therefore, is that the relevant time period for a confusion analysis is the point of registration. In the case at bar, the appellant submits that the relevant time period is the point of registration and points subsequent. This is inconsistent with the reasoning in *Mattel*. *Mattel* is therefore of no aid to the appellant, and Justice O’Reilly was correct in his interpretation of the Act.

176 (C.A. Ont.), où la Cour d’appel de l’Ontario a jugé que le paragraphe 6(2) [TRADUCTION] « ne semble pas [...] empêcher les renvois à des prévisions raisonnables de croissance pour l’avenir » ajoutant de plus que « la prise en compte d’événements futurs devait se limiter strictement au développement possible des opérations actuelles » (au paragraphe 36). Il s’agissait toutefois d’une action en contrefaçon, et comme il a été mentionné, la date pertinente en cette matière peut varier selon les faits particuliers de l’espèce et les conclusions des parties. En conséquence, l’arrêt *Cochrane-Dunlop* n’est d’aucun secours dans le cadre de l’analyse d’une demande de radiation et des restrictions temporelles prévues à l’alinéa 16(3)a).

[24] L’appelante invoque également le paragraphe 53 de l’arrêt *Mattel, Inc. c. 3894207 Canada Inc.*, 2006 CSC 22, [2006] 1 R.C.S. 772, pour affirmer que « ce qui est en cause est ce que l’enregistrement permettrait à l’intimée de faire, et non pas ce qu’elle fait actuellement ».

[25] Cet énoncé n’aide pas l’appelante. Il s’agissait dans l’arrêt *Mattel* d’un pourvoi contre une décision prise dans le cadre d’une procédure d’opposition à une marque de commerce. Dans ce pourvoi, l’appelante soutenait que le juge des requêtes avait commis une erreur en examinant les activités de l’intimée jusqu’à la date de l’enregistrement. Le juge Binnie a convenu qu’il s’agissait de considérations inappropriées : l’analyse pertinente en matière de procédure d’opposition ne consiste pas à déterminer s’il y a eu confusion dans le passé, mais plutôt de savoir s’il y a des risques de confusion à la date de l’enregistrement. Voici comment la question peut être exprimée avec exactitude : la question en litige porte sur les activités que l’enregistrement autoriserait l’intimée à exercer *à la date de l’enregistrement* et non pas sur celles auxquelles elle *s’adonnait avant l’enregistrement*. L’arrêt *Mattel* a donc fait en sorte de préciser que la date de l’enregistrement est la date pertinente pour l’analyse de la confusion. En l’espèce, l’appelante soutient que la période pertinente comprend la date d’enregistrement et des dates ultérieures. Cette prétention est incompatible avec le raisonnement exposé dans l’arrêt *Mattel*. Cet arrêt n’est donc d’aucun secours pour l’appelante, et l’interprétation de la Loi donnée par le juge O’Reilly est la bonne.

[26] Although subsections 6(2) and 6(3) of the Act use the expression “would be likely to lead to the inference”, the case law of this Court and the Federal Court has explicitly defined the confusion test in the present tense: “is likely to lead to the inference” (emphasis added) (see *Miss Universe, Inc. v. Bohna*, [1995] 1 F.C. 614 (C.A.), at pages 621–622; *United States Polo Assn. v. Polo Ralph Lauren Corp.* (2000), 9 C.P.R. (4th) 51 (F.C.A.), at paragraph 3; *Alticor Inc. v. Nutravite Pharmaceuticals Inc.*, 2004 FC 235, 31 C.P.R. (4th) 12, at paragraph 18). We are therefore of the view that section 6 of the Act constitutes a hypothetical rather than a forward-thinking test.

(3) The French version of the Act

[27] The French version of the introductory language of subsection 6(1) is also useful with respect to limiting the scope of the test. While the English version reads “a trade-mark or trade-name is confusing with another trade-mark or trade-name if the use of the first mentioned trade-mark or trade-name would cause confusion”, the French version of the same subsection uses the present tense of the verb “to cause”—“cause de la confusion” (emphasis added)—and not the conditional “causerait de la confusion” (would cause confusion).

[28] Similarly, subsections 6(2) and 6(3) of the Act ask if, based on a state of affairs at the time of registration, a mark or name would be confusing to a hypothetical customer. On its face, therefore, this does not suggest, in either official language, that the confusion analysis should look into the future.

[29] In his work on bilingual interpretation, Justice Bastarache wrote that “[i]n interpreting bilingual legislation, the goal is to seek out the shared meaning between the two versions” (see Michel Bastarache, *et al.*, *The Law of Bilingual Interpretation*, 1st ed. (Markham, Ont.: LexisNexis Canada, 2008), at page 32). Along the same vein, in *R. v. Daoust*, 2004 SCC 6, [2004] 1 S.C.R. 217, at paragraph 26, the Supreme Court quoted the two-step

[26] Même si les paragraphes 6(2) et 6(3) de la Loi emploient l’expression « serait susceptible de faire conclure », la jurisprudence de notre Cour ainsi que celle de la Cour fédérale a expressément énoncé le test en matière de confusion au temps présent : « est susceptible de faire conclure » (non souligné dans l’original) (voir *Miss Universe, Inc. c. Bohna*, [1995] 1 C.F. 614 (C.A.), aux pages 621 et 622; *United States Polo Assn. c. Polo Ralph Lauren Corp.*, [2000] A.C.F. n° 1472 (C.A.) (QL), au paragraphe 3; *Alticor Inc. c. Nutravite Pharmaceuticals Inc.*, 2004 CF 235, au paragraphe 18). Nous sommes par conséquent d’avis que l’article 6 de la Loi est un critère fondé sur des hypothèses plutôt que sur une approche prospective.

3) Le libellé français de la Loi

[27] Le libellé français de la disposition introductive du paragraphe 6(1) est également utile pour délimiter l’étendue du critère. Alors que le libellé anglais se lit ainsi « *a trade-mark or trade-name is confusing with another trade-mark or trade-name if the use of the first mentioned trade-mark or trade-name would cause confusion* », le libellé français du même paragraphe emploie le verbe « causer » au temps présent « cause de la confusion » (non souligné dans l’original) et non le conditionnel « causerait de la confusion » (*would cause confusion*).

[28] Dans le même ordre d’idées, les paragraphes 6(2) et 6(3) de la Loi posent la question de savoir si, en se fondant sur la situation à la date de l’enregistrement, une marque ou un nom causerait de la confusion à un client hypothétique. Incontestablement, dans l’une ou l’autre des deux langues officielles, cette interrogation ne permet pas de penser que l’analyse portant sur la confusion doit considérer l’avenir.

[29] Dans son ouvrage traitant de l’interprétation bilingue, le juge Bastarache a écrit que « [TRADUCTION] [l]orsque l’on interprète la législation bilingue, le but consiste à dégager le sens commun aux deux versions » (voir Michel Bastarache, *et al.*, *Le droit de l’interprétation bilingue*, 1^{re} éd. Montréal : LexisNexis Canada, 2009, à la page 34). Dans le même ordre d’idées, au paragraphe 26 de l’arrêt *R. c. Daoust*, 2004 CSC 6, [2004] 1 R.C.S.

analysis proposed by Professor Côté in *The Interpretation of Legislation in Canada*, 3rd ed. (Scarborough, Ont.: Carswell, 2000), at page 324:

Unless otherwise provided, differences between two official versions of the same enactment are reconciled by educing the meaning common to both. Should this prove to be impossible, or if the common meaning seems incompatible with the intention of the legislature as indicated by the ordinary rules of interpretation, the meaning arrived at by the ordinary rules should be retained.

[30] The two linguistic versions of subsection 6(1) have a common meaning and are reconcilable. The word “would” in the English version implies a hypothetical situation occurring in the present just as the language of the French version is indicative of the legislator’s intention to ground the analysis in the present.

[31] Had Parliament wished to require an analysis of the possibility of *future* confusion, it could have used the word “will” instead of “would”. Unlike the word “would”, the word “will” inquires whether, based on the same state of affairs at the time of registration, a mark will likely be confusing at a time subsequent to registration. Therefore, the fact that the appellant may have intended to expand its operations—either into new cities or new markets—was correctly disregarded by Justice O’Reilly.

[32] Accordingly, we are of the view that Justice O’Reilly was correct in his interpretation of the phrase “would be likely”.

B. Did Justice O’Reilly commit methodological errors in his confusion analysis?

[33] The appellant claims that Justice O’Reilly erred by improperly analysing the designs surrounding the mark, as opposed to only examining the words themselves, and that Justice O’Reilly improperly analysed the appellant’s and respondent’s marks side by side as opposed to individually.

217, la Cour suprême a cité l’analyse en deux temps proposée par le professeur Côté dans *Interprétation des lois*, 3^e éd. (Montréal : Thémis, 1999), à la page 410 :

[S]auf disposition légale contraire, toute divergence entre les deux versions officielles d’un texte législatif est résolue en dégageant, si c’est possible, le sens qui est commun aux deux versions. Si cela n’est pas possible, ou si le sens commun ainsi dégagé paraît contraire à l’intention du législateur révélée par recours aux règles ordinaires d’interprétation, on doit entendre le texte dans le sens qu’indiquent ces règles.

[30] Les deux versions du paragraphe 6(1) ont d’un point de vue linguistique la même signification et elles sont conciliables. Le mot « *would* » de la version anglaise suppose une situation hypothétique se produisant dans le temps présent, tout comme le libellé français reflète l’intention du législateur de fonder l’analyse sur le temps présent.

[31] Si le législateur avait voulu exiger une analyse d’une possible confusion dans l’*avenir*, il aurait pu employer le mot « *will* » en lieu et place de « *would* ». Contrairement à « *would* », le mot « *will* » pose la question de savoir si, en se fondant sur la même situation que celle prévalant à la date de l’enregistrement, une marque créera des risques de confusion à une date postérieure à celle de l’enregistrement. En conséquence, le juge O’Reilly a eu raison de ne pas tenir compte du fait que l’appelante a pu avoir l’intention d’accroître ses activités, soit dans de nouvelles villes soit dans de nouveaux marchés.

[32] Nous sommes donc d’avis que l’interprétation par le juge O’Reilly de l’expression « serait susceptible » était la bonne.

B. Le juge O’Reilly a-t-il commis des erreurs de méthodologie dans son analyse de la confusion?

[33] L’appelante soutient que le juge O’Reilly a commis une erreur en examinant de façon inappropriée les dessins liés à la marque, alors que l’analyse aurait dû porter uniquement sur les mots en soi. Elle soutient également que le juge O’Reilly a commis une erreur en se livrant à l’analyse comparative des marques des parties plutôt qu’à leur examen individuel.

[34] These too are questions of law and are reviewable on a standard of correctness.

[35] With respect to the analysis of designs surrounding the marks, the appellant provides no jurisprudential support for the proposition that this is an unacceptable method of analysis. On the other hand, we refer the appellant to *Pink Panther Beauty Corp. v. United Artists Corp.*, [1998] 3 F.C. 534 (C.A.), at paragraph 37 in which this Court specifically stated that “the ‘get-up’, or the way that a product is packaged, and as a consequence the way the mark is presented to the public, is an important factor in determining whether confusion is likely.” Absent any support for the appellant’s proposition, it must fail.

[36] With respect to the alleged side by side analysis, while this is admittedly an improper tool, the appellant has not demonstrated that Justice O’Reilly actually engaged in such analysis. Instead, the appellant demonstrates that Dr. Michael Mulvey, an expert witness whose evidence Justice O’Reilly accepted in part, may have engaged in side by side analysis. This Court does not take a position on the merits of Dr. Mulvey’s evidence. However, there is no basis for concluding that Justice O’Reilly accepted Dr. Mulvey’s evidence uncritically, or that Justice O’Reilly considered the two marks side by side in his own decision. Accordingly, this claim must fail as well.

C. Did Justice O’Reilly err in considering evidence with respect to the degree to which the mark was used and in weighing expert evidence? and

D. Did Justice O’Reilly err in concluding on the evidence that there was no confusion?

[37] The question of whether or not a judge, having entertained evidence, considered it properly is subject to a high degree of deference. Such a finding will be overturned only subject to a palpable and overriding error.

[34] Ces questions sont également des questions de droit et sont susceptibles de contrôle selon la norme de la décision correcte.

[35] Quant à l’analyse des dessins relatifs aux marques, l’appelante n’a produit aucune jurisprudence au soutien de la prétention qu’il s’agit d’une méthode d’analyse inacceptable. Par ailleurs, nous renvoyons l’appelante au paragraphe 37 de l’arrêt *Pink Panther Beauty Corp. c. United Artists Corp.*, [1998] 3 C.F. 534 (C.A.), où la Cour a explicitement déclaré que « [l]’“habillage”, ou la façon dont un produit est emballé, et donc la manière dont la marque est présentée au public, compte sensiblement dans l’appréciation de la probabilité de confusion ». La proposition de l’appelante n’étant soutenue en rien, elle doit être rejetée.

[36] Quant à l’allégation portant sur l’analyse comparative, bien qu’il s’agisse à l’évidence d’une méthode inappropriée, l’appelante n’a pas établi que le juge O’Reilly avait réellement entrepris une telle analyse. L’appelante a plutôt démontré que M. Michael Mulvey, un témoin expert dont le juge O’Reilly a accepté le témoignage en partie, était celui qui s’était possiblement livré à une analyse comparative. La Cour ne se prononce pas sur la valeur du témoignage de M. Mulvey. Cependant, il n’y a aucun motif nous permettant de conclure que le juge O’Reilly a accepté sans réserve le témoignage de M. Mulvey ou qu’il a examiné les deux marques en les comparant dans le cadre de sa décision. En conséquence, cette allégation doit également être rejetée.

C. Le juge O’Reilly a-t-il commis une erreur en examinant dans quelle mesure la marque a été employée et en appréciant une preuve d’expert?

D. Le juge O’Reilly a-t-il commis une erreur lorsqu’il a conclu, à partir de la preuve, qu’il n’y avait pas de confusion?

[37] La question de savoir si un juge, ayant examiné les éléments de preuve, les a appréciés de façon appropriée commande un degré élevé de déférence. Une telle appréciation de sa part ne sera seulement infirmée qu’en cas d’erreur manifeste et dominante.

[38] We see no palpable and overriding error with respect to the manner in which Justice O'Reilly considered and weighed evidence, and arrived at his conclusion. This claim must therefore also fail.

Conclusion

[39] The appellant has failed to satisfy us that Justice O'Reilly incorrectly interpreted the Act or that his analytical approach was flawed. We are further unpersuaded of any palpable and overriding error with respect to Justice O'Reilly's consideration of the evidence or his subsequent conclusions. Therefore, we propose to dismiss this appeal with costs.

LAYDEN-STEVENSON J.A.: I agree.

[38] Nous ne voyons aucune erreur manifeste et dominante dans la façon dont le juge O'Reilly a pris en compte et apprécié la valeur d'éléments de preuve et en est arrivé à sa conclusion. Cette allégation doit donc également être rejetée.

Conclusion

[39] L'appelante ne nous a pas convaincus que le juge O'Reilly a mal interprété la Loi ou que sa démarche analytique était fautive. De plus, nous ne sommes pas convaincus que le juge O'Reilly a commis une erreur manifeste et dominante dans son appréciation de la preuve ou dans ses conclusions subséquentes. En conséquence, nous sommes d'avis de rejeter le pourvoi avec dépens.

LA JUGE LAYDEN-STEVENSON, J.C.A. : Je suis d'accord.