

A-70-18
2019 FCA 48

A-70-18
2019 CAF 48

Cosmetic Warriors Limited (*Appellant*)

v.

Riches, McKenzie & Herbert LLP (*Respondent*)

INDEXED AS: COSMETIC WARRIORS LIMITED v. RICHES, MCKENZIE & HERBERT LLP

Federal Court of Appeal, Webb, Rennie and Laskin JJ.A.—Toronto, October 1, 2018; Ottawa, March 11, 2019.

Trademarks — Expungement — Appeal from Federal Court decision allowing appeal from Trademarks Opposition Board hearing officer's decision to maintain registration of trademark in proceeding challenging registration for non-use under Trademarks Act, s. 45 — Appellant owner of trademark "LUSH" — Lush Canada selling t-shirts bearing "LUSH" trademark to employees to wear as part of uniform, to give as gifts — Hearing officer finding trademark used in "normal course of trade" within meaning of Act, s. 4(1) — Finding LUSH-branded t-shirts objects of trade, not merely promotional — Federal Court finding that hearing officer unreasonably failing to consider certain evidence submitted by appellant — Finding conclusion that sales made in "normal course of trade" unreasonable — Concluding use of trademark in association with exported goods not established, therefore striking trademark from register — Whether test under Act, s. 4(1) having to include monetary profit for there to be transfer in "normal course of trade", whether hearing officer's decision unreasonable — Hearing officer correctly determining that s. 4(1) not requiring that profit result from transfer of trademarked goods to constitute "normal course of trade" — Otherwise, common business practices would never amount to use sufficient to maintain registration of trademark — This not Parliament's intent — Use of trademark not synonymous with commercial success of goods associated with trademark — Strict profit requirement rendering s. 4(1) insufficiently flexible to respond to different commercial contexts — Case law not requiring that trading profit be made — There continues to be authority for proposition that free distribution of goods can meet "normal course of trade" requirement — Hearing officer correct in declining to hold that owner needing to sell goods strictly for monetary profit for sales to be considered "in normal course of trade" — Actual profit not a prerequisite — Federal Court erring in finding hearing officer's application of Act, s. 4(1) unreasonable — Federal Court also erring in

Cosmetic Warriors Limited (*appelante*)

c.

Riches, McKenzie & Herbert LLP (*intimée*)

RÉPERTORIÉ : COSMETIC WARRIORS LIMITED c. RICHES, MCKENZIE & HERBERT LLP

Cour d'appel fédérale, juges Webb, Rennie et Laskin, J.C.A.—Toronto, 1^{er} octobre 2018; Ottawa, 11 mars 2019.

Marques de commerce — Radiation — Appel d'un jugement rendu par la Cour fédérale faisant droit à un appel d'une décision d'un agent d'audience de la Commission des oppositions des marques de commerce, qui a maintenu l'enregistrement d'une marque de commerce qui était contesté pour défaut d'emploi au titre de l'art. 45 de la Loi sur les marques de commerce — L'appelante est propriétaire de la marque de commerce « LUSH » — Des tee-shirts portant la marque de commerce LUSH ont été vendus par Lush Canada aux employés, qui les portaient comme uniforme ou les donnaient en cadeau — L'agent d'audience a conclu que la marque de commerce avait été employée dans la « pratique normale du commerce » au sens de l'art. 4(1) de la Loi — Il a conclu que les tee-shirts arborant la marque LUSH étaient des objets de commerce et n'étaient pas simplement promotionnels — La Cour fédérale a conclu que l'agent d'audience avait de façon déraisonnable omis de tenir compte d'éléments de preuve présentés par l'appelante — Elle a conclu que la conclusion selon laquelle les ventes avaient été faites dans la « pratique normale du commerce » était déraisonnable — Elle a conclu que l'emploi de la marque de commerce en liaison avec des produits exportés n'avait pas été établi, et a donc radié la marque de commerce du registre — Il s'agissait de savoir si le critère prévu à l'art. 4(1) doit inclure un profit pour qu'il y ait transfert dans la « pratique normale du commerce », et si la décision de l'agent d'audience était déraisonnable — L'agent d'audience a conclu à juste titre que l'art. 4(1) n'exige pas que le transfert de produits arborant une marque de commerce soit effectué à profit réel pour qu'il s'agisse d'un transfert dans la « pratique normale du commerce » — Sinon, des pratiques commerciales courantes ne seraient jamais suffisantes pour maintenir l'enregistrement d'une marque de commerce — Cela n'était pas l'intention du législateur — L'emploi d'une marque de commerce n'est pas synonyme du succès commercial des marchandises qui y sont liées — Une exigence stricte de profit

undertaking its own reassessment, reappraisal of the evidence — Appeal allowed.

Administrative Law — Judicial Review — Standard of Review — Federal Court allowing appeal from Trademarks Opposition Board hearing officer's decision to maintain registration of trademark in proceeding challenging registration for non-use under Trademarks Act, s. 45 — Appellant owner of trademark "LUSH" — Lush Canada selling t-shirts bearing "LUSH" trademark to employees to wear as part of uniform, to give as gifts — Hearing officer finding trademark used in "normal course of trade" within meaning of Act, s. 4(1) — Finding LUSH-branded t-shirts objects of trade, not merely promotional — Federal Court finding that hearing officer unreasonably failing to consider certain evidence submitted by appellant — Finding conclusion that sales made in "normal course of trade" unreasonable — Concluding use of trademark in association with exported goods not established, therefore striking trademark from register — Whether hearing officer's decision unreasonable — Federal Court erring in finding hearing officer's application of Act, s. 4(1) unreasonable, in undertaking its own reassessment, reappraisal of evidence — This amounting to applying correctness, not reasonableness, standard.

This was an appeal from a Federal Court decision allowing an appeal from a decision of a hearing officer of the Trademarks Opposition Board maintaining the registration of a trademark in a proceeding challenging the registration for non-use under section 45 of the *Trademarks Act*.

pourrait enlever à l'art. 4(1) la souplesse qu'il lui faut pour se plier aux contextes commerciaux divers — La jurisprudence n'exige pas qu'un profit commercial soit réalisé — La thèse selon laquelle même la distribution gratuite de produits peut satisfaire à l'exigence de la « pratique normale du commerce », continue de faire autorité — L'agent d'audience a eu raison de refuser de conclure qu'un propriétaire inscrit doit obligatoirement réaliser un profit sur la vente de ses produits pour que ces ventes soient considérées comme ayant été effectuées « dans la pratique normale du commerce » — Un profit réel n'est pas une condition préalable — La Cour fédérale a commis une erreur en concluant que l'agent d'audience avait appliqué l'art. 4(1) de façon déraisonnable — La Cour fédérale a aussi commis une erreur en entreprenant son propre réexamen de la preuve — Appel accueilli.

Droit administratif — Contrôle judiciaire — Norme de contrôle judiciaire — La Cour fédérale a fait droit à un appel d'une décision d'un agent d'audience de la Commission des oppositions des marques de commerce, qui a maintenu l'enregistrement d'une marque de commerce qui était contesté pour défaut d'emploi au titre de l'art. 45 de la Loi sur les marques de commerce — L'appelante est propriétaire de la marque de commerce « LUSH » — Des tee-shirts portant la marque de commerce LUSH ont été vendus par Lush Canada aux employés, qui les portaient comme uniforme ou les donnaient en cadeau — L'agent d'audience a conclu que la marque de commerce avait été employée dans la « pratique normale du commerce » au sens de l'art. 4(1) de la Loi — Il a conclu que les tee-shirts arborant la marque LUSH étaient des objets de commerce et n'étaient pas simplement promotionnels — La Cour fédérale a conclu que l'agent d'audience avait de façon déraisonnable omis de tenir compte d'éléments de preuve présentés par l'appelante — Elle a conclu que la conclusion selon laquelle les ventes avaient été faites dans la « pratique normale du commerce » était déraisonnable — Elle a conclu que l'emploi de la marque de commerce en liaison avec des produits exportés n'avait pas été établi, et elle a donc radié la marque de commerce du registre — Il s'agissait de savoir si la décision de l'agent d'audience était déraisonnable — La Cour fédérale a commis une erreur en concluant que l'agent d'audience avait appliqué l'art. 4(1) de façon déraisonnable et en entreprenant son propre réexamen de la preuve — Cela revenait à appliquer la norme de la décision correcte et non celle de la décision raisonnable.

Il s'agissait d'un appel d'un jugement rendu par la Cour fédérale faisant droit à un appel d'une décision d'un agent d'audience de la Commission des oppositions des marques de commerce, qui a maintenu l'enregistrement d'une marque de commerce qui était contesté pour défaut d'emploi au titre de l'article 45 de la *Loi sur les marques de commerce*.

The appellant is the owner of the trademark “LUSH” and operates through licensees worldwide. One such licensee, Lush Canada, operates LUSH stores. Lush Canada sold t-shirts bearing the “LUSH” trademark to LUSH employees to wear as part of their uniform, and sometimes to give as gifts to family and friends. The hearing officer found that the trademark had been used in the “normal course of trade” within the meaning of subsection 4(1) of the Act, and that there was no need to consider whether use was established in relation to exported goods under subsection 4(3). The hearing officer found that even though the evidence suggested that the clothing was sold to employees at cost, and even though the trademark owner’s primary business was personal care products and cosmetics, the LUSH-branded t-shirts were “themselves objects of trade” and “not merely promotional”, since they had been sold to employees, invoices had been issued, and taxes had been collected on the sales. The Federal Court found that the hearing officer had unreasonably failed to consider evidence submitted by the appellant indicating that the t-shirts were identified as “swag” by their supplier, and were sold by Lush Canada to employees at prices approximating their acquisition cost. The Federal Court found the conclusion that the sales were in the “normal course of trade” to be unreasonable based on the absence of profit, the limited extent of the sales and their promotional nature, and the fact that the appellant is not normally in the business of selling clothing. The Federal Court also concluded that use of the trademark in association with exported goods had not been established. It therefore struck the trademark from the register. The appellant asked that the LUSH trademark be maintained on the register. The appellant argued, *inter alia*, that the Federal Court applied the wrong tests for trademark use within the meaning of subsections 4(1) and (3) of the Act.

At issue was whether the test under subsection 4(1) must include a monetary profit for there to be a transfer in the “normal course of trade”, and whether the hearing officer’s decision was unreasonable.

Held, the appeal should be allowed.

The hearing officer correctly determined that subsection 4(1) does not require that a transfer of trademarked goods be for actual profit to constitute a transfer in the “normal course of trade”. A conclusion that actual profit is required would mean that such common business practices as selling last year’s trademarked merchandise at a discount would never amount

L’appelante est propriétaire de la marque de commerce « LUSH » et exerce ses activités par l’entremise de licenciés partout dans le monde. Parmi ces licenciés se trouve Lush Canada, qui exploite des magasins LUSH. Des tee-shirts portant la marque de commerce LUSH ont été vendus par Lush Canada aux employés des magasins LUSH, qui les portaient comme uniforme ou parfois les donnaient en cadeau à leur famille et à leurs amis. L’agent d’audience a conclu que la marque de commerce avait été employée dans la « pratique normale du commerce » au sens du paragraphe 4(1) de la Loi et qu’il n’était pas nécessaire de déterminer si l’emploi, au sens du paragraphe 4(3), avait été établi relativement aux produits exportés. L’agent d’audience a conclu que, même si la preuve donnait à penser que les vêtements avaient été vendus à des employés au prix coûtant et même si l’activité principale du propriétaire de la marque du commerce était la vente de produits de soins personnels et de produits cosmétiques, les tee-shirts arborant la marque LUSH étaient « en eux-mêmes, des objets de commerce » et n’étaient « pas simplement promotionnels », puisqu’ils avaient été vendus à des employés, que des factures avaient été établies et que des taxes avaient été perçues sur les ventes. La Cour fédérale a conclu que l’agent d’audience avait de façon déraisonnable omis de tenir compte d’éléments de preuve présentés par l’appelante montrant que les tee-shirts avaient été qualifiés par leur fournisseur de [TRADUCTION] « marchandises promotionnelles » et qu’ils étaient vendus par Lush Canada aux employés à des prix se rapprochant de leur coût d’acquisition. La Cour fédérale a conclu que la conclusion selon laquelle les ventes avaient été faites dans la « pratique normale du commerce » était déraisonnable compte tenu de l’absence de preuve de profit, de la portée limitée des ventes et de leur nature promotionnelle, et du fait que l’appelante ne vend habituellement pas de vêtements. La Cour fédérale a également conclu que l’emploi de la marque de commerce en liaison avec des produits exportés n’avait pas été établi. Elle a donc radié la marque de commerce du registre. L’appelante a demandé le maintien de l’enregistrement de la marque de commerce LUSH. Elle a fait valoir notamment que la Cour fédérale a appliqué les mauvais critères pour déterminer s’il y avait emploi de la marque de commerce au sens des paragraphes 4(1) et (3) de la Loi.

Il s’agissait de savoir si le critère prévu au paragraphe 4(1) doit inclure un profit pour qu’il y ait transfert dans la « pratique normale du commerce », et si la décision de l’agent d’audience était déraisonnable.

Arrêt : l’appel doit être accueilli.

L’agent d’audience a conclu à juste titre que le paragraphe 4(1) n’exige pas que le transfert de produits arborant une marque de commerce soit effectué à profit réel pour qu’il s’agisse d’un transfert dans la « pratique normale du commerce ». Une conclusion selon laquelle un profit réel est nécessaire signifierait que des pratiques commerciales

to use sufficient to maintain registration of a trademark. That could not have been the intention of Parliament. It would also be inconsistent with the principle that “[u]se of a trademark is not ... synonymous with commercial success of the [goods] associated with the trade-mark”. A strict profit requirement could render subsection 4(1) insufficiently flexible to respond to the many different commercial contexts in which it may need to be applied. The case law does not go so far as to require that a trading profit be made. There continues to be authority for the proposition that even the free distribution of goods can, depending on the circumstances, meet the “normal course of trade” requirement. The hearing officer in this case was correct in declining to hold that “a registered owner needs to sell its goods strictly for monetary profit for such sales to be considered ‘in the normal course of trade’”. Whether or not the transfer yielded a profit can be a relevant circumstance. But actual profit is not a prerequisite.

The Federal Court erred in finding the hearing officer’s application of subsection 4(1) to be unreasonable, and in undertaking its own reassessment and reappraisal of the evidence. A judge reviewing a decision of the hearing officer for reasonableness should not reassess the evidence and substitute his or her own appreciation of the evidence for that of the hearing officer. That would amount to applying the correctness and not the reasonableness standard. While the hearing officer erred in declining to draw an inference adverse to the appellant from the documentation showing purchases and sales of the t-shirts on the basis that the appellant was not required to file it, this error did not render unreasonable the hearing officer’s decision as a whole.

STATUTES AND REGULATIONS CITED

Copyright Act, R.S.C., 1985, c. C-42.

Trademarks Act, R.S.C., 1985, c. T-13, ss. 2 “trademark”, “use”, 4(1),(3), 45, 56.

CASES CITED

APPLIED:

Agraira v. Canada (Public Safety and Emergency Preparedness), 2013 SCC 36, [2013] 2 S.C.R. 559; *One*

courantes, comme la vente à prix réduit de produits arborant une marque de commerce de l’année dernière, ne seraient jamais suffisantes pour maintenir l’enregistrement d’une marque de commerce. Cela ne peut pas avoir été l’intention du législateur. Cette intention serait aussi incompatible avec le principe selon lequel « l’emploi d’une marque de commerce n’est pas synonyme du succès commercial des marchandises qui y sont liées ». Une exigence stricte de profit pourrait enlever au paragraphe 4(1) la souplesse qu’il lui faut pour se plier aux nombreux contextes commerciaux divers dans lesquels il pourrait devoir s’appliquer. La jurisprudence ne va pas jusqu’à exiger qu’un profit commercial soit réalisé. La thèse retenue dans une décision judiciaire, selon laquelle même la distribution gratuite de produits peut, selon les circonstances, satisfaire à l’exigence de la « pratique normale du commerce », continue de faire autorité. L’agent d’audience en l’espèce a eu raison de refuser de conclure « qu’un propriétaire inscrit doit obligatoirement réaliser un profit sur la vente de ses produits pour que [ces] ventes soient considérées comme ayant été effectuées “dans la pratique normale du commerce” ». La question de savoir si le transfert a produit un profit ou non peut constituer un facteur pertinent, mais un profit réel n’est pas une condition préalable.

La Cour fédérale a commis une erreur en concluant que l’agent d’audience avait appliqué le paragraphe 4(1) de façon déraisonnable et en entretenant son propre réexamen de la preuve. Le juge qui contrôle la décision d’un agent d’audience pour en déterminer le caractère raisonnable ne doit pas réexaminer la preuve et substituer sa propre appréciation de la preuve à celle de l’agent d’audience. S’il le faisait, cela reviendrait à appliquer la norme de la décision correcte et non celle de la décision raisonnable. L’agent d’audience a commis une erreur en refusant de tirer une conclusion défavorable à l’égard de l’appelante à partir de la documentation faisant état des achats et des ventes de tee-shirts au motif que l’appelante n’était pas tenue de la produire, mais cette erreur n’a pas rendu déraisonnable la décision de l’agent d’audience dans son ensemble.

LOIS ET RÈGLEMENTS CITÉS

Loi sur le droit d'auteur, L.R.C. (1985), ch. C-42.

Loi sur les marques de commerce, L.R.C. (1985), ch. T-13, art. 2 « emploi », « marque de commerce », 4(1),(3), 45, 56.

JURISPRUDENCE CITÉE

DÉCISIONS APPLIQUÉES :

Agraira c. Canada (Sécurité publique et Protection civile), 2013 CSC 36, [2013] 2 R.C.S. 559; *One Group LLC c.*

Group LLC v. Gouverneur Inc., 2016 FCA 109, 483 N.R. 1; *Rogers Communications Inc. v. Society of Composers, Authors and Music Publishers of Canada*, 2012 SCC 35, [2012] 2 S.C.R. 283; *JC Penney Co. Inc. v. Gaberdine Clothing Co. Inc.*, 2001 FCT 1333, 213 F.T.R. 189; *CBM Kabushiki Kaisha v. Lin Trading Co. Ltd.* (1985), 5 C.P.R. (3d) 27, [1985] T.M.O.B. No. 71 (QL), affd [1987] 2 F.C. 352, (1987), 14 C.P.R. (3d) 32 (T.D.), affd [1989] 1 F.C. 620, (1989), 21 C.P.R. 93d 417 (C.A.).

CONSIDERED:

Mattel, Inc. v. 3894207 Canada Inc., 2006 SCC 22, [2006] 1 S.C.R. 772; *Diamant Elinor Inc. v. 88766 Canada Inc.*, 2010 FC 1184, 90 C.P.R. (4th) 428; *John Labatt Ltd. v. Rainier Brewing Co.* (1984), 80 C.P.R. (2d) 228, 54 N.R. 296 (F.C.A.); *Plough (Canada) Limited v. Aerosol Fillers Inc.*, [1981] 1 F.C. 679, (1980), 53 C.P.R. (2d) 62 (C.A.); *Dunsmuir v. New Brunswick*, 2008 SCC 9, [2008] 1 S.C.R. 190.

REFERRED TO:

Mouvement laïque québécois v. Saguenay (City), 2015 SCC 16, [2015] 2 S.C.R. 3; *Domaines Pinnacle Inc. v. Constellation Brands Inc.*, 2016 FCA 302, leave to appeal to S.C.C. refused [2017] 4 S.C.R. viii; *Molson Breweries v. John Labatt Ltd.*, [2000] 3 F.C. 145, (2000), 5 C.P.R. (4th) 180 (C.A.); *Iwasaki Electric Co. Ltd. v. Hortilux Schreder B.V.*, 2012 FCA 321, 442 N.R. 310; *John Labatt Ltd. v. Molson Cos. Ltd.* (1987), 19 C.P.R. (3d) 211, [1987] T.M.O.B. No. 326 (QL), revd (1988), 22 C.P.R. (3d) 311, 22 F.T.R. 270 (F.C.T.D.); *Cast Iron Soil Pipe Institute v. Concourse International Trading Inc.* (1988), 19 C.P.R. (3d) 393, [1988] T.M.O.B. No. 43 (QL); *Distrimedic Inc. v. Dispill Inc.*, 2013 FC 1043, 119 C.P.R. (4th) 1; *Conagra Foods Inc. v. Fetherstonhaugh & Co.*, 2002 FCT 1257, 23 C.P.R. (4th) 49; *Cathay Pacific Airways Limited v. Air Miles International Trading B.V.*, 2015 FCA 253, 133 C.P.R. (4th) 333; *Jean Pierre v. Canada (Immigration and Refugee Board)*, 2018 FCA 97.

AUTHORS CITED

Pretnar, Bojan. “Use and Non-Use in Trade Mark Law” in Jeremy Phillips and Ilana Simon, eds., *Trade Mark Use*, Oxford: Oxford University Press, 2005.

APPEAL from a Federal Court decision (2018 FC 63, 156 C.P.R. (4th) 425) allowing an appeal from a decision of a hearing officer of the Trademarks Opposition Board (2017 TMOB 36) maintaining the registration of a trademark in a proceeding challenging the registration

Gouverneur Inc., 2016 CAF 109; *Rogers Communications Inc. c. Société canadienne des auteurs, compositeurs et éditeurs de musique*, 2012 CSC 35, [2012] 2 R.C.S. 283; *JC Penney Co. Inc. c. Gaberdine Clothing Co. Inc.*, 2001 CFPI 1333; *CBM Kabushiki Kaisha v. Lin Trading Co. Ltd.* (1985), 5 C.P.R. (3d) 27, [1985] T.M.O.B. no 71 (QL), conf. par [1987] 2 C.F. 352 (1^{re} inst.), conf. par [1989] 1 C.F. 620 (C.A.).

DÉCISIONS EXAMINÉES :

Mattel, Inc. c. 3894207 Canada Inc., 2006 CSC 22, [2006] 1 R.C.S. 772; *Diamant Elinor Inc. c. 88766 Canada Inc.*, 2010 CF 1184; *John Labatt Ltd. c. Rainier Brewing Co.*, [1984] A.C.F. no 302 (QL) (C.A.); *Plough (Canada) Limited c. Aerosol Fillers Inc.*, [1981] 1 C.F. 679 (C.A.); *Dunsmuir c. Nouveau-Brunswick*, 2008 CSC 9, [2008] 1 R.C.S. 190.

DÉCISIONS CITÉES :

Mouvement laïque québécois c. Saguenay (Ville), 2015 CSC 16, [2015] 2 R.C.S. 3; *Domaines Pinnacle Inc. c. Constellation Brands Inc.*, 2016 CAF 302, autorisation de pourvoi à la C.S.C. refusée [2017] 4 R.C.S. viii; *Brasseries Molson c. John Labatt Ltée*, [2000] 3 C.F. 145 (C.A.); *Iwasaki Electric Co. Ltd. c. Hortilux Schreder B.V.*, 2012 CAF 321; *John Labatt Ltd. v. Molson Cos. Ltd.* (1987), 19 C.P.R. (3d) 211, [1987] T.M.O.B. no 326 (QL), inf. par (1988), 22 C.P.R. (3d) 311, 22 F.T.R. 270 (C.F. 1^{re} inst.); *Cast Iron Soil Pipe Institute v. Concourse International Trading Inc.* (1988), 19 C.P.R. (3d) 393, [1988] T.M.O.B. no 43 (QL); *Distrimedic Inc. c. Dispill Inc.*, 2013 CF 1043; *Conagra Foods Inc. c. Fetherstonhaugh & Co.*, 2002 CFPI 1257; *Cathay Pacific Airways Limited c. Air Miles International Trading B.V.*, 2015 CAF 253; *Jean Pierre c. Canada (Immigration et Statut de réfugié)*, 2018 CAF 97.

DOCTRINE CITÉE

Pretnar, Bojan. « Use and Non-Use in Trade Mark Law » dans Jeremy Phillips et Ilana Simon, dir., *Trade Mark Use*, Oxford : Oxford University Press, 2005.

APPEL d'un jugement rendu par la Cour fédérale (2018 CF 63) faisant droit à un appel d'une décision d'un agent d'audience de la Commission des oppositions des marques de commerce (2017 COMC 36), qui a maintenu l'enregistrement d'une marque de commerce

for non-use under section 45 of the *Trademarks Act*. Appeal allowed.

APPEARANCES

Mark Robbins and Tamara Céline Winegust for appellant.
Peter W. Choe and Scott Jolliffe for respondent.

SOLICITORS OF RECORD

Bereskin & Parr LLP, Toronto, for appellant.
Gowling WLG (Canada) LLP, Toronto, for respondent.

The following are the reasons for judgment rendered in English by

LASKIN J.A.:

I. Overview

[1] Cosmetic Warriors Limited appeals from a judgment of the Federal Court (Manson J., 2018 FC 63, 156 C.P.R. (4th) 425), allowing an appeal from a decision of the Registrar of Trademarks (2017 TMOB 36), made through her delegate, a hearing officer of the Trademarks Opposition Board. The hearing officer maintained the registration of a trademark in a proceeding challenging the registration for non-use under section 45 of the *Trademarks Act*, R.S.C., 1985, c. T-13 [the Act]. He found that the trademark had been used in the “normal course of trade” within the meaning of subsection 4(1) of the Act, and that given that finding, there was no need to consider whether use was established in relation to exported goods under subsection 4(3).

[2] In issue is the trademark “LUSH”, as registered (No. TMA649810) for use in association with “[c]lothing, namely, t-shirts”. The owner of the trademark, Cosmetic Warriors, is a cosmetics company that operates through licensees worldwide. These include the company referred to as Lush Canada, which operates LUSH stores in this

qui était contesté pour défaut d’emploi au titre de l’article 45 de la *Loi sur les marques de commerce*. Appel accueilli.

ONT COMPARU :

Mark Robbins et Tamara Céline Winegust pour l’appelante.
Peter W. Choe et Scott Jolliffe pour l’intimée.

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER

Bereskin & Parr LLP, Toronto, pour l’appelante.
Gowling WLG (Canada) LLP, Toronto, pour l’intimée.

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

LE JUGE LASKIN, J.C.A. :

I. Aperçu

[1] Cosmetic Warriors Limited interjette appel d’un jugement rendu par la Cour fédérale (le juge Manson, 2018 CF 63) faisant droit à un appel d’une décision du registraire des marques de commerce (2017 COMC 36), rendue par son délégué, un agent d’audience de la Commission des oppositions des marques de commerce. L’agent d’audience a maintenu l’enregistrement d’une marque de commerce qui était contesté pour défaut d’emploi au titre de l’article 45 de la *Loi sur les marques de commerce*, L.R.C. (1985), ch. T-13 [la Loi]. Il a conclu que la marque de commerce avait été employée dans la « pratique normale du commerce » au sens du paragraphe 4(1) de la Loi et que, compte tenu de cette conclusion, il n’était pas nécessaire de déterminer si l’emploi, au sens du paragraphe 4(3), avait été établi relativement aux produits exportés.

[2] Est en cause la marque de commerce « LUSH » telle qu’elle est enregistrée (n° TMA649810) pour son emploi en liaison avec des [TRADUCTION] « vêtements, à savoir des tee-shirts ». Le propriétaire de la marque de commerce, Cosmetic Warriors, est une entreprise de cosmétiques qui exerce ses activités par l’entremise de

country. T-shirts and tank tops bearing the LUSH trademark are sold by Lush Canada in limited quantities to LUSH store employees in both Canada and the United States to wear as part of their uniform, and sometimes to give as gifts to family and friends. Cosmetic Warriors also creates limited edition t-shirts bearing the LUSH mark to promote its public awareness and lobbying campaigns, which address social and environmental issues of importance to the cosmetics industry. The proceeds from these items go to direct action and charitable groups.

licenciés partout dans le monde. Parmi ces licenciés se trouve l'entreprise connue sous le nom de Lush Canada, qui exploite des magasins LUSH au pays. Des tee-shirts et des débardeurs portant la marque de commerce LUSH sont vendus par Lush Canada en quantité limitée aux employés des magasins LUSH au Canada et aux États-Unis, qui les portent comme uniforme ou parfois les donnent en cadeau à leur famille et à leurs amis. Cosmetic Warriors crée également des tee-shirts à édition limitée portant la marque LUSH pour promouvoir ses campagnes de sensibilisation et de lobbying sur des causes sociales et environnementales d'importance pour l'industrie des cosmétiques. Le produit tiré la vente de ces articles sert alors à des actions directes ou est versé à des organismes de bienfaisance.

[3] On appeal, the Federal Court Judge found that the hearing officer had unreasonably failed to consider evidence submitted by Cosmetic Warriors indicating, among other things, that the t-shirts and tank tops were identified as “swag” by their supplier, and were sold by Lush Canada to employees at prices approximating their acquisition cost. On a review of all of the evidence, the Judge found the hearing officer’s conclusion that the sales were in the “normal course of trade” to be unreasonable. The judge based this view on the absence of evidence of profit, the limited extent of the sales and their promotional nature, and the fact that Cosmetic Warriors is not normally in the business of selling clothing. He also concluded that use of the trademark in association with exported goods had not been established. He therefore struck the trademark from the register.

[3] En appel, le juge de la Cour fédérale a conclu que l’agent d’audience avait omis, d’une manière déraisonnable, de tenir compte d’éléments de preuve présentés par Cosmetic Warriors montrant, entre autres, que les tee-shirts et les débardeurs avaient été qualifiés par leur fournisseur de [TRADUCTION] « marchandises promotionnelles » et qu’ils étaient vendus par Lush Canada aux employés à des prix se rapprochant de leur coût d’acquisition. Après examen de l’ensemble de la preuve, le juge a conclu que la conclusion de l’agent d’audience selon laquelle les ventes avaient été faites dans la « pratique normale du commerce » était déraisonnable. Le juge s’est fondé sur l’absence de preuve de profit, la portée limitée des ventes et leur nature promotionnelle, et le fait que Cosmetic Warriors ne vend habituellement pas de vêtements. Il a également conclu que l’emploi de la marque de commerce en liaison avec des produits exportés n’avait pas été établi. Il a donc radié la marque de commerce du registre.

[4] Cosmetic Warriors asks that the Federal Court’s judgment be set aside and that the LUSH trademark be maintained on the register in accordance with the hearing officer’s decision. It argues that the Federal Court Judge applied the wrong tests for trademark use within the meaning of subsections 4(1) and (3), and that he was insufficiently deferential to the hearing officer’s findings.

[4] Cosmetic Warriors demande l’annulation du jugement de la Cour fédérale et le maintien de l’enregistrement de la marque de commerce LUSH conformément à la décision de l’agent d’audience. Elle fait valoir que le juge de la Cour fédérale a appliqué les mauvais critères pour déterminer s’il y avait emploi de la marque de commerce au sens des paragraphes 4(1) et (3) et qu’il n’a pas fait preuve de suffisamment de retenué à l’égard des conclusions de l’agent d’audience.

[5] For the reasons set out below, I would allow the appeal.

II. Statutory context

[6] As the Supreme Court has famously stated, “[u]nlike other forms of intellectual property, the gravamen of trade-mark entitlement is actual use.... in trademarks the watchword is ‘use it or lose it’”: *Mattel, Inc. v. 3894207 Canada Inc.*, 2006 SCC 22, [2006] 1 S.C.R. 772, at paragraph 5. This is reflected in the Act’s definition of “trademark” in section 2:

Definitions

2 ...

...

trademark ...

(a) a mark that is used by a person for the purpose of distinguishing or so as to distinguish goods or services manufactured, sold, leased, hired or performed by him from those manufactured, sold, leased, hired or performed by others,

[7] Section 45 of the Act provides a summary procedure for removing from the register trademarks that have fallen into disuse. Subsection 45(1) authorizes the Registrar, either at her own initiative at any time or on a request made after three years from the date a trademark was registered, to require the owner of the trademark to provide evidence showing that it was in use in Canada during the preceding three-year period. By subsections 45(3) and (5), if the owner fails to show use in Canada within that period, or a good reason for non-use, the registration will be expunged.

[8] As also provided in section 2, the definition of “use” in relation to a trademark in association with goods is set out in subsection 4(1). It reads as follows:

[5] Pour les motifs qui suivent, je suis d’avis d’acueillir l’appel.

II. Le contexte législatif

[6] Comme l’a dit la Cour suprême dans un jugement bien connu, « [c]ontrairement à d’autres formes de propriété intellectuelle, le droit à une marque de commerce repose essentiellement sur son emploi véritable [...] en ce qui concerne une marque de commerce, le mot d’ordre est de l’employer sous peine de la perdre » : *Mattel, Inc. c. 3894207 Canada Inc.*, 2006 CSC 22, [2006] 1 R.C.S. 772, au paragraphe 5. On retrouve ce principe dans la définition de « marque de commerce » à l’article 2 de la Loi :

Définitions

2 [...]

[...]

marque de commerce [...]

a) marque employée par une personne pour distinguer, ou de façon à distinguer, les produits fabriqués, vendus, donnés à bail ou loués ou les services loués ou exécutés, par elle, des produits fabriqués, vendus, donnés à bail ou loués ou des services loués ou exécutés, par d’autres;

[7] L’article 45 de la Loi établit la procédure sommaire servant à radier du registre les marques de commerce tombées en désuétude. Le paragraphe 45(1) autorise le registraire, en tout temps de sa propre initiative ou sur demande écrite présentée après trois années à compter de la date de l’enregistrement d’une marque de commerce, à enjoindre au propriétaire de lui fournir une preuve démontrant que la marque de commerce a été employée au Canada à un moment quelconque au cours des trois années précédentes. Du fait des paragraphes 45(3) et (5), si le propriétaire est incapable de démontrer que la marque de commerce a été employée au Canada au cours de cette période ou de fournir une justification pour le défaut d’emploi, l’enregistrement sera radié.

[8] Comme le prévoit également l’article 2, la définition d’« emploi » d’une marque de commerce en liaison avec des produits est énoncée au paragraphe 4(1), qui est libellé ainsi :

When deemed to be used

4 (1) A trademark is deemed to be used in association with goods if, at the time of the transfer of the property in or possession of the goods, in the normal course of trade, it is marked on the goods themselves or on the packages in which they are distributed or it is in any other manner so associated with the goods that notice of the association is then given to the person to whom the property or possession is transferred. [Emphasis added.]

[9] Subsection 4(3) provides in the following terms for the deemed use in Canada of a trademark used in association with exported goods:

4 (1) ...**Use by export**

(3) A trademark that is marked in Canada on goods or on the packages in which they are contained is, when the goods are exported from Canada, deemed to be used in Canada in association with those goods.

[10] Proceedings under section 45 are heard by the Registrar, who may delegate this function to a hearing officer. Subsection 45(2) limits the evidence that may be adduced to the affidavit or statutory declaration provided by the trademark owner. No cross-examination on that evidence is permitted, and no counter-evidence may be submitted, though both the trademark owner and the person at whose request the notice was given may make representations. The Federal Court has described the burden of proof on the trademark owner in a section 45 proceeding as “very light”—the evidence filed by the trademark owner “must only supply facts from which a conclusion of use may follow as a logical inference”: see, for example, *Diamant Elinor Inc. v. 88766 Canada Inc.*, 2010 FC 1184, 90 C.P.R. (4th) 428, at paragraph 9. The evidence must nonetheless be sufficient to “inform the Registrar in detail of the situation prevailing with respect to the use of the trade-mark so that [the Registrar], and the Court on appeal, can form an opinion and apply the substantive rule set out in [subsection 45(3)]”: *John Labatt Ltd. v. Rainier Brewing Co.* (1984), 80 C.P.R. (2d) 228, 54 N.R. 296 (F.C.A.), at pages 235–236 [of C.P.R.], excerpting from *Plough (Canada) Limited v. Aerosol Fillers Inc.*, [1981] 1 F.C. 679, (1980), 53 C.P.R. (2d) 62 (C.A.), at page 684.

Quand une marque de commerce est réputée employée

4 (1) Une marque de commerce est réputée employée en liaison avec des produits si, lors du transfert de la propriété ou de la possession de ces produits, dans la pratique normale du commerce, elle est apposée sur les produits mêmes ou sur les emballages dans lesquels ces produits sont distribués, ou si elle est, de toute autre manière, liée aux produits à tel point qu’avis de liaison est alors donné à la personne à qui la propriété ou possession est transférée. [Non souligné dans l’original.]

[9] Le paragraphe 4(3) dispose ce qui suit pour l’emploi réputé au Canada d’une marque de commerce employée en liaison avec des produits exportés :

4 (1) [...]**Emploi pour exportation**

(3) Une marque de commerce mise au Canada sur des produits ou sur les emballages qui les contiennent est réputée, quand ces produits sont exportés du Canada, être employée dans ce pays en liaison avec ces produits.

[10] Les procédures prévues à l’article 45 sont instruites par le registraire, qui peut déléguer cette fonction à un agent d’audience. Le paragraphe 45(2) limite la preuve qui peut être présentée à l’affidavit ou à la déclaration solennelle fournie par le propriétaire de la marque de commerce. Il n’est pas permis de procéder à un contre-interrogatoire sur ces éléments de preuve ni de présenter de contre-preuve, quoique le propriétaire de la marque de commerce et la personne à la demande de laquelle l’avis a été donné puissent présenter des observations. La Cour fédérale a décrit le fardeau de preuve dont doit s’acquitter le propriétaire de la marque de commerce comme étant « très bas »; il suffit que la preuve déposée par le propriétaire de la marque de commerce « établiss[e] des faits à partir desquels une conclusion d’emploi peut logiquement être inférée » : voir, par exemple, *Diamant Elinor Inc. c. 88766 Canada Inc.*, 2010 CF 1184, au paragraphe 9. La preuve doit néanmoins être suffisante pour « informer [le registraire] quant à l’emploi de la marque de commerce afin que lui et la Cour, s’il y a appel, puissent être en mesure d’apprécier la situation et d’appliquer, le cas échéant, la règle de fond énoncée au [paragraphe 45(3)] » : *John Labatt Ltd. c. Rainier Brewing Co.*, [1984] A.C.F. no 302 (QL) (C.A.), (1984) 80 C.P.R. (2d) 228, aux pages 235 et 236 [du C.P.R.], citant l’arrêt *Plough (Canada) Limited c.*

[11] By subsection 56(1), an appeal lies to the Federal Court from the decision in a section 45 proceeding. Subsection 56(5) authorizes the filing of additional evidence in the Federal Court, and provides that, on appeal, the Court “may exercise any discretion vested in the Registrar.”

III. Standard of review

[12] The standard of review in appeals from decisions on judicial review of administrative decisions also applies in statutory appeals like this one: *Mouvement laïque québécois v. Saguenay (City)*, 2015 SCC 16, [2015] 2 S.C.R. 3, at paragraph 38; *Domaines Pinnacle Inc. v. Constellation Brands Inc.*, 2016 FCA 302, at paragraph 8, leave to appeal to S.C.C. refused [[2017] 4 S.C.R. viii], 2017 CanLII 23865.

[13] Accordingly, as set out in *Agraira v. Canada (Public Safety and Emergency Preparedness)*, 2013 SCC 36, [2013] 2 S.C.R. 559, at paragraphs 45–47, this Court’s task on appeal is to determine whether the Federal Court, in reviewing the decision of the Registrar, correctly identified the administrative law standard of review that it should apply—either reasonableness or correctness—and properly applied that standard. This means as a practical matter that this Court “step[s] into the shoes” of the Federal Court and focuses on the Registrar’s decision: *Agraira*, at paragraph 46; *One Group LLC v. Gouverneur Inc.*, 2016 FCA 109, 483 N.R. 1, at paragraph 12.

[14] In section 56 appeals from decisions of the Registrar, the answer to the first *Agraira* question—whether the Federal Court correctly identified the standard that it should apply—ordinarily depends on whether new material evidence was adduced on appeal: see *Molson Breweries v. John Labatt Ltd.*, [2000] 3 F.C. 145, (2000), 5 C.P.R. (4th) 180 (C.A.), at paragraph 51; *Iwasaki Electric Co. Ltd. v. Hortilux Schreder B.V.*, 2012 FCA 321, 442 N.R. 310, at paragraphs 2–3. If, as in this case, no new material evidence was adduced on appeal,

Aerosol Fillers Inc., [1981] 1 C.F. 679 (C.A.), à la page 684.

[11] Aux termes du paragraphe 56(1), appel de toute décision rendue sous le régime de l’article 45 peut être interjeté à la Cour fédérale. Le paragraphe 56(5) autorise le dépôt d’éléments de preuve supplémentaires devant la Cour fédérale et dispose qu’en appel, le tribunal « peut exercer toute discrétion dont le registraire est investi ».

III. La norme de contrôle

[12] La norme de contrôle qui s’applique aux appels par voie de contrôle judiciaire de décisions administratives s’applique également aux appels prévus par la loi, comme en l’espèce : *Mouvement laïque québécois c. Saguenay (Ville)*, 2015 CSC 16, [2015] 2 R.C.S. 3, au paragraphe 38; *Domaines Pinnacle Inc. c. Constellation Brands Inc.*, 2016 CAF 302, au paragraphe 8, autorisation de pourvoi à la C.S.C. refusée [[2017] 4 R.C.S. viii], 2017 CanLII 23865.

[13] Conséquemment, comme il a été établi dans l’arrêt *Agraira c. Canada (Sécurité publique et Protection civile)*, 2013 CSC 36, [2013] 2 R.C.S. 559, aux paragraphes 45 à 47, la tâche de la Cour en appel est de déterminer si la Cour fédérale, en contrôlant la décision du registraire, a correctement déterminé la norme de contrôle en droit administratif qu’elle devait appliquer — la décision raisonnable ou la décision correcte — et si elle a correctement appliqué cette norme. Cela signifie en pratique que la Cour « se [met] à la place » de la Cour fédérale et se concentre sur la décision du registraire : *Agraira*, au paragraphe 46; *One Group LLC c. Gouverneur Inc.*, 2016 CAF 109, au paragraphe 12.

[14] Dans les appels des décisions du registraire interjetés en vertu de l’article 56, la réponse à la première question formulée dans l’arrêt *Agraira* — à savoir si la Cour fédérale a correctement déterminé la norme qu’elle devait appliquer — dépend habituellement de la question de savoir si de nouveaux éléments de preuve importants ont été présentés en appel : voir *Brasseries Molson c. John Labatt Ltée*, [2000] 3 C.F. 145 (C.A.), au paragraphe 51; *Iwasaki Electric Co. Ltd. c. Hortilux Schreder B.V.*, 2012 CAF 321, aux paragraphes 2 et 3.

decisions of the Registrar within the Registrar's area of expertise, whether of fact, law or discretion, are ordinarily to be reviewed on the reasonableness standard.

[15] The applicability of the reasonableness standard is subject to an exception. Where the Act gives concurrent jurisdiction to the Registrar and the Federal Court to decide a question of statutory interpretation at first instance, the rationale set out in *Rogers Communications Inc. v. Society of Composers, Authors and Music Publishers of Canada*, 2012 SCC 35, [2012] 2 S.C.R. 283, calls for application of the correctness standard to the Registrar's decision on that question.

[16] In *Rogers*, the Supreme Court held, in the context of proceedings under the *Copyright Act*, R.S.C., 1985 c. C-42, that “[i]t would be inconsistent for the court to review a legal question on judicial review of a decision of the [Copyright] Board on a deferential standard and decide exactly the same legal question *de novo* if it arose in an infringement action in the court at first instance” (at paragraph 14). The Court added that the conferral of concurrent jurisdiction on the Copyright Board and the court required the inference “that the legislative intent was not to recognize superior expertise of the Board relative to the court with respect to such legal questions” (at paragraph 15).

[17] The *Trademarks Act* assigns jurisdiction at first instance to the Court in relation to “use” in a variety of contexts, including in infringement and invalidity proceedings. In my view, therefore, the same inconsistency referred to in *Rogers* arises, and the same inference as in *Rogers* is required, with respect to the Registrar's decisions on the meaning of “use” within the meaning of the Act. These decisions are accordingly subject to review on the correctness standard.

Si, comme en l'espèce, aucun nouvel élément de preuve important n'a été présenté en appel, les décisions du registraire qui relèvent de son domaine d'expertise, qu'elles portent sur les faits, le droit ou un pouvoir discrétionnaire, sont habituellement contrôlées selon la norme de la décision raisonnable.

[15] Il y a toutefois une exception à l'application de la norme de la décision raisonnable. Lorsque la Loi confère au registraire et à la Cour fédérale une compétence concurrente en première instance pour trancher une question d'interprétation législative, le raisonnement exposé 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, commande l'application de la norme de la décision correcte à la décision du registraire sur cette question.

[16] Dans l'arrêt *Rogers*, la Cour suprême a jugé que, dans le contexte de procédures encadrées par la *Loi sur le droit d'auteur*, L.R.C. (1985), ch. C-42, « [i]l serait illogique de contrôler la décision de la Commission [du droit d'auteur] sur un point de droit selon une norme différente, mais d'examiner *de novo* la décision d'une cour de justice rendue en première instance sur le même point de droit dans le cadre d'une action pour violation du droit d'auteur » (au paragraphe 14). La Cour a ajouté que, du fait que le législateur a conféré une compétence concurrente à la Commission du droit d'auteur et à la Cour, il fallait inférer « que le législateur n'a pas voulu reconnaître à la Commission une expertise supérieure à celle de la cour de justice en la matière » (au paragraphe 15).

[17] La *Loi sur les marques de commerce* confère à la Cour compétence en première instance relativement à l'« emploi » dans divers contextes, y compris les procédures de violation et d'invalidité. Donc, à mon avis, il y a en l'espèce la même incohérence que celle dont il est question dans l'arrêt *Rogers* et il faut en tirer la même inférence en ce qui concerne les décisions du registraire sur le sens du terme « emploi » pour l'application de la Loi. Ces décisions sont donc susceptibles de contrôle judiciaire selon la norme de la décision correcte.

IV. Did the hearing officer err in finding trademark use under subsection 4(1)?

A. *The test under subsection 4(1)—Is actual profit required?*

[18] In determining that the “normal course of trade” requirement was met, the hearing officer found [at paragraphs 23 and 25] that even though the evidence suggested that the t-shirts were sold to employees at cost, and even though the trademark owner’s primary business was personal care products and cosmetics, the LUSH-branded t-shirts were “themselves objects of trade” and “not merely promotional” (emphasis in original), since they had been sold to employees, invoices had been issued, and taxes had been collected on the sales. The hearing officer added (at paragraph 25) that he did

... not consider it appropriate to expand the ... jurisprudence to suggest that a registered owner needs to sell its goods strictly for monetary profit for such sales to be considered “in the normal course of trade” within the meaning of section 4(1) of the Act.

[19] On appeal, the Federal Court Judge stated (at paragraph 10) that the first issue before him was whether “the ‘normal course of trade’ requirement” required “transfer of the marked goods for profit”. He then referred to Cosmetic Warriors’ lack of actual profit from the sales several times in his reasons. As a result, Cosmetic Warriors submits that the Federal Court Judge in effect overruled the hearing officer on this issue and imposed a requirement that, for there to be a transfer in the “normal course of trade”, the goods be sold strictly for actual monetary profit. In doing so, Cosmetic Warriors submits, the judge applied the wrong test for use under subsection 4(1).

[20] I disagree that the Federal Court Judge decided this issue. Although he no doubt posed the question whether

IV. L’agent d’audience a-t-il commis une erreur en concluant qu’il y avait emploi de la marque de commerce au sens du paragraphe 4(1)?

A. *Le critère prévu au paragraphe 4(1) : faut-il qu’il y ait profit réel?*

[18] En jugeant qu’il était satisfait à l’exigence de la « pratique normale du commerce », l’agent d’audience a conclu [aux paragraphes 23 et 25] que, même si la preuve donnait à penser que les tee-shirts avaient été vendus à des employés au prix coûtant et même si l’activité principale du propriétaire de la marque du commerce était la vente de produits de soins personnels et de produits cosmétiques, les tee-shirts arborant la marque LUSH étaient « en eux-mêmes, des objets de commerce » et n’étaient « pas *simplement* promotionnels » (en italique dans l’original) puisqu’ils avaient été vendus à des employés, que des factures avaient été établies et que des taxes avaient été perçues sur les ventes. L’agent d’audience a ajouté (au paragraphe 25) ce qui suit :

[...] J’estime qu’il est inapproprié d’élargir la portée de la jurisprudence [...] pour laisser entendre qu’un propriétaire inscrit doit obligatoirement réaliser un profit sur la vente de ses produits pour que ses ventes soient considérées comme ayant été effectuées « dans la pratique normale du commerce » au sens de l’article 4(1) de la Loi.

[19] En appel, le juge de la Cour fédérale a affirmé (au paragraphe 10) que la première question en litige dont il était saisi était de savoir si « [l]’exigence de la “pratique normale du commerce” » requérait « le transfert des produits arborant la marque en réalisant un profit ». Il a ensuite mentionné plusieurs fois dans ses motifs que les ventes ne procuraient aucun profit réel à Cosmetic Warriors. Par conséquent, Cosmetic Warriors soutient que le juge de la Cour fédérale a en fait infirmé la décision de l’agent d’audience sur cette question et a imposé l’exigence selon laquelle, pour qu’il y ait transfert dans la « pratique normale du commerce », il faut obligatoirement réaliser un profit réel sur la vente des produits. Cosmetic Warriors soutient que le juge, en agissant ainsi, a appliqué le mauvais critère pour déterminer s’il y a emploi au sens du paragraphe 4(1).

[20] Je ne souscris pas à la thèse voulant que le juge de la Cour fédérale ait tranché cette question. Bien qu’il ait

actual profit is a required element of a transfer in the “normal course of trade”, a review of his analysis makes it clear that he did not decide this legal question, and did not consider his finding to turn on its answer. Instead, he proceeded (at paragraph 12) on the basis that, in the circumstances before him, “what constitutes ‘use in the normal course of trade’ … involves a mixed or intertwined question of fact and law, that cannot be readily separated, such that the legal question is not neatly extricable from its factual context”. He thus did not see himself as deciding any extricable legal question, such as whether, as a matter of law, actual profit is required. He also noted (at paragraph 18) that in certain circumstances the free distribution of goods could constitute use in the “normal course of trade”. In light of that statement he could not have come to the conclusion that a transfer must itself generate profit to meet the requirements of subsection 4(1).

[21] But the fact that the Federal Court Judge did not decide this question does not relieve this Court from addressing it. As discussed above, *Agraira* requires this Court to focus on the decision subject to review by the Federal Court, and the hearing officer [at paragraph 25] plainly decided that there is no requirement “that a registered owner needs to sell its goods strictly for monetary profit for such sales to be considered ‘in the normal course of trade’”. The respondent submits that the hearing officer’s decision on this point raises an extricable question of law which, applying the rationale in *Rogers*, attracts the correctness standard of review. I agree. The respondent asserts that the hearing officer incorrectly decided this question, and puts forward this asserted error as a ground on which the judgment on appeal should be upheld.

[22] In my view, the hearing officer correctly determined that subsection 4(1) does not require that a transfer of trademarked goods be for actual profit to constitute a transfer in the “normal course of trade”. A conclusion that

sans doute posé la question de savoir si le profit réel est un élément constitutif du transfert dans la « pratique normale du commerce », un examen de son analyse révèle clairement qu'il n'a pas tranché cette question juridique et qu'il n'a pas jugé que l'issue de l'affaire reposait sur la réponse à cette question. Il a plutôt affirmé (au paragraphe 12) que, dans les circonstances de l'espèce, « ce qui constitue “l'emploi dans la pratique normale du commerce” [...] comporte une question mixte ou une question où le droit et les faits s'entrelacent et ne peuvent être aisément dissociés, de telle sorte que la question de droit ne peut pas se distinguer clairement de son contexte factuel ». Il n'estimait donc pas être en train de trancher une question de droit isolable, comme celle de savoir si, pour l'application de la Loi, le profit réel était nécessaire. Il a également fait remarquer (au paragraphe 18) que, dans certaines circonstances, la distribution gratuite de produits peut constituer un emploi dans la « pratique normale du commerce ». Étant donné cette affirmation, il n'aurait pas pu conclure que le transfert doit en soi générer des profits pour satisfaire aux exigences du paragraphe 4(1).

[21] Mais le fait que le juge de la Cour fédérale n'a pas tranché cette question ne dispense pas la Cour d'y répondre. Comme il en a été question précédemment, l'arrêt *Agraira* exige que la Cour se concentre sur la décision visée par le contrôle judiciaire de la Cour fédérale, et l'agent d'audience [au paragraphe 25] a clairement décidé qu'il n'existe pas d'exigence selon laquelle « un propriétaire inscrit doit obligatoirement réaliser un profit sur la vente de ses produits pour que ses ventes soient considérées comme ayant été effectuées “dans la pratique normale du commerce” ». L'intimée soutient que la décision de l'agent d'audience sur ce point soulève une question de droit isolable qui, si on applique le raisonnement exposé dans l'arrêt *Rogers*, commande la norme de la décision correcte. C'est aussi mon avis. L'intimée affirme que l'agent d'audience a rendu une décision erronée sur cette question et que cette erreur alléguée constitue un motif justifiant la confirmation du jugement de la Cour fédérale.

[22] À mon avis, l'agent d'audience a conclu à juste titre que le paragraphe 4(1) n'exige pas que le transfert de produits arborant une marque de commerce soit effectué à profit réel pour qu'il s'agisse d'un transfert dans

actual profit is required would mean that such common business practices as selling last year's trade-marked merchandise at a discount would never amount to use sufficient to maintain registration of a trademark. That could not have been the intention of Parliament. It would also be inconsistent with the principle that “[u]se of a trademark is not ... synonymous with commercial success of the [goods] associated with the trade-mark”: *JC Penney Co. Inc. v. Gaberdine Clothing Co. Inc.*, 2001 FCT 1333, 213 F.T.R. 189, at paragraph 91. In addition, to require the trademark owner to establish that particular sales did or would necessarily generate profit—something that can be a complex evidentiary task—would, as Cosmetic Warriors submits, put at risk the summary nature of section 45 proceedings.

[23] Further, a strict profit requirement could render subsection 4(1) insufficiently flexible to respond to the many different commercial contexts in which it may need to be applied. One knowledgeable commentator has suggested that a precise and exhaustive definition of trademark use is not only impossible but also “not necessarily desirable as it may easily become too rigid and/or obsolete in a rapidly changing world where every day new ways of sales, marketing and commerce are developed and applied”: Bojan Pretnar, “Use and Non-Use in Trade Mark Law” in Jeremy Phillips and Ilana Simon, eds., *Trade Mark Use* (Oxford: Oxford University Press, 2005) 11, at page 27.

[24] The respondent submits that the hearing officer ignored “the clear jurisprudence which requires a trading profit be made” (respondent’s memorandum, paragraph 36). I do not agree that the jurisprudence goes that far.

[25] It appears that the relationship between profit and the “normal course of trade” requirement in subsection 4(1) was first expressly considered by a hearing officer in *CBM Kabushiki Kaisha v. Lin Trading Co. Ltd.*

la « pratique normale du commerce ». Une conclusion selon laquelle un profit réel est nécessaire signifierait que des pratiques commerciales courantes, comme la vente à prix réduit de produits arborant une marque de commerce de l’année dernière, ne seraient jamais suffisantes pour maintenir l’enregistrement d’une marque de commerce. Cela ne peut pas avoir été l’intention du législateur. Cette intention serait aussi incompatible avec le principe selon lequel « l’emploi d’une marque de commerce n’est pas synonyme du succès commercial des marchandises qui y sont liées » : *JC Penney Co. Inc. c. Gaberdine Clothing Co. Inc.*, 2001 CFPI 1333, au paragraphe 91. De plus, le fait d’exiger du propriétaire de la marque de commerce qu’il établisse que telle vente a généré ou générerait nécessairement un profit — ce qui peut s’avérer complexe à prouver — mettrait en péril, comme l’affirme Cosmetic Warriors, le caractère sommaire de la procédure prévue à l’article 45.

[23] En outre, une exigence stricte de profit pourrait enlever au paragraphe 4(1) la souplesse qu’il lui faut pour se plier aux nombreux contextes commerciaux divers dans lesquels il pourrait devoir s’appliquer. Un commentateur avisé fait observer qu’une définition précise et complète de ce qu’est l’emploi d’une marque de commerce non seulement est impossible, mais encore n’est [TRADUCTION] « pas nécessairement souhaitable en ce qu’elle est susceptible de devenir trop rigide ou désuète dans un monde qui change rapidement et où de nouvelles façons de vendre, de commercialiser ou de faire du commerce sont développées au quotidien » : Bojan Pretnar, « Use and Non-Use in Trade Mark Law » dans Jeremy Phillips et Ilana Simon, dir., *Trade Mark Use*, Oxford : Oxford University Press, 2005, 11, à la page 27.

[24] L’intimée soutient que l’agent d’audience a fait fi de [TRADUCTION] « la jurisprudence claire qui exige qu’un profit commercial soit réalisé » (mémoire de l’intimée, au paragraphe 36). Je ne crois pas que la jurisprudence aille si loin.

[25] Il semble que la relation entre le profit et l’exigence de la « pratique normale du commerce » énoncée au paragraphe 4(1) ait d’abord été examinée expressément par un agent d’audience dans la décision *CBM*

(1985), 5 C.P.R. (3d) 27, [1985] T.M.O.B. No. 71 (QL), affirmed without comment on the point, [1987] 2 F.C. 352, (1987), 14 C.P.R. (3d) 32 (T.D.), affirmed, [1989] 1 F.C. 620, (1989), 21 C.P.R. (3d) 417 (C.A.). In that case it was argued that a sale of a small volume of marked goods to a distributor to be used as samples in soliciting orders from retailers was not in the normal course of trade.

[26] The hearing officer in *Lin Trading* did not accept this submission. He stated (at page 32 [of (1985), 5 C.P.R. (3d) 27, paragraph 12 of QL]) that “the term ‘in the normal course of trade’ should be interpreted as requiring that the transfer be a part of a dealing in the wares for the *purpose* of acquiring goodwill and profits from the marked goods” (emphasis added). In support of this interpretation he invoked a decision of the English Court of Appeal interpreting a somewhat different expression—“*a bona fide course of trading*”—in the English trade marks statute of the day:

... A similar approach was taken by Shaw L.J., in *Imperial Group Ltd. v. Philip Morris & Co. Ltd.* [1982] F.S.R. 72 to the meaning of the term “*a bona fide course of trading*”. At p. 83, Shaw L.J. states:

In my judgment “*a bona fide course of trading*” involves a trading activity pursued with the primary intention of deriving from it a trading profit coupled with a trading goodwill, these being the ultimate and legitimate objectives of trade.

[27] The hearing officer accepted (at pages 32–33 [of (1985), 5 C.P.R. (3d) 27, paragraphs 13–14 of QL]) that transfers made for no consideration could meet the requirement of “normal course of trade” as he had expressed it, depending on the circumstances. He went on (at page 33 [of (1985), 5 C.P.R. (3d) 27, paragraph 14 of QL]) to describe the shipment in issue as “clearly part of an over-all activity carried on ... for the purpose of making a profit and developing goodwill in the trade mark”.

Kabushiki Kaisha v. Lin Trading Co. Ltd. (1985), 5 C.P.R. (3d) 27, [1985] T.M.O.B. n° 71 (QL), confirmée sans observations sur ce point par [1987] 2 C.F. 352 (1^{re} inst.), confirmée par [1989] 1 C.F. 620 (C.A.). Dans cette affaire, on avait fait valoir que la vente d’une petite quantité de produits arborant une marque à un distributeur qui les utiliserait comme échantillons pour encourager des détaillants à passer des commandes ne faisait pas partie de la pratique normale du commerce.

[26] L’agent d’audience dans la décision *Lin Trading* n’a pas souscrit à cet argument. Il a d’ailleurs déclaré (à la page 32 [du C.P.R., paragraphe 12 de QL]) que [TRADUCTION] « l’expression “dans la pratique normale du commerce” doit être interprétée comme exigeant que le transfert fasse partie d’une transaction sur les produits réalisée *dans le but d’acquérir de l’achalandage et de tirer des profits des produits arborant une marque* » (le souligné est de moi). À l’appui de cette interprétation, il a invoqué une décision de la Cour d’appel de l’Angleterre interprétant une expression quelque peu différente — [TRADUCTION] « une pratique de bonne foi du commerce » — figurant dans la loi anglaise sur les marques de commerce de l’époque :

[TRADUCTION]

[...] Le lord juge Shaw a adopté une approche semblable dans l’arrêt *Imperial Group Ltd. v. Philip Morris & Co. Ltd.*, [1982] F.S.R. 72, pour interpréter l’expression « une pratique de bonne foi du commerce ». À la page 83, le lord juge Shaw affirme ce qui suit :

Selon moi, « une pratique de bonne foi du commerce » implique une activité commerciale exercée dans le but principal d’en tirer un profit commercial, auquel s’ajoute un achalandage commercial, ceux-ci étant les objectifs légitimes et ultimes du commerce.

[27] L’agent d’audience a reconnu (aux pages 32 et 33 [du C.P.R., paragraphes 13 et 14 de QL]) que les transferts pour lesquels il n’y avait aucune contrepartie pouvaient satisfaire à l’exigence de la « pratique normale du commerce », comme il l’avait exprimé, selon les circonstances. Il a ensuite affirmé (à la page 33 [du C.P.R., paragraphe 14 de QL]) que l’envoi en cause faisait [TRADUCTION] « clairement partie d’une activité générale exercée [...] dans le but de réaliser un profit et d’acquérir

On this basis he concluded that the transfer was in the “normal course of trade”.

[28] The language in *Lin Trading* was repeated by a senior hearing officer in *John Labatt Ltd. v. Molson Cos. Ltd.* (1987), 19 C.P.R. (3d) 211, [1987] T.M.O.B. No. 326 (QL), reversed on other grounds (1988), 22 C.P.R. (3d) 311, 22 F.T.R. 270 (F.C.T.D.), and in *Cast Iron Soil Pipe Institute v. Concourse International Trading Inc.* (1988), 19 C.P.R. (3d) 393, [1988] T.M.O.B. No. 43 (QL), on which the respondent here relies. It has since been accepted and applied by the Registrar in a long series of decisions, as well as by the Federal Court: see *Distrimedic Inc. v. Dispill Inc.*, 2013 FC 1043, 119 C.P.R. (4th) 1, at paragraph 302.

[29] But none of this authority appears to go so far as to interpret “normal course of trade” to require the actual making of a profit, as opposed to the pursuit of an ultimate profit-making purpose, through the transfer of the marked goods. And there also continues to be authority for the proposition, accepted in *Lin Trading* and (at paragraph 18) by the Federal Court Judge here, that even the free distribution of goods can, depending on the circumstances, meet the “normal course of trade” requirement: see, for example, *Conagra Foods Inc. v. Fetherstonhaugh & Co.*, 2002 FCT 1257, 23 C.P.R. (4th) 49, at paragraph 16.

[30] In my view, therefore, the hearing officer [at paragraph 7] in this case was correct in declining to hold that “a registered owner needs to sell its goods strictly for monetary profit for such sales to be considered ‘in the normal course of trade’”. Whether or not the transfer yielded a profit can be a relevant circumstance. But actual profit is not a prerequisite.

B. Application of subsection 4(1)—Was the hearing officer’s decision unreasonable?

[31] Cosmetic Warriors submits that the Federal Court Judge failed to correctly apply the reasonableness standard

un achalandage pour la marque de commerce ». C’est pourquoi il a conclu que le transfert s’était fait « dans la pratique normale du commerce ».

[28] Les termes employés dans la décision *Lin Trading* ont été repris par l’agent d’audience principal dans la décision *John Labatt Ltd. v. Molson Cos. Ltd.* (1987), 19 C.P.R. (3d) 211, [1987] T.M.O.B. n° 326 (QL), infirmée pour d’autres motifs par (1988), 22 C.P.R. (3d) 311, 22 F.T.R. 270 (C.F. 1^{re} inst.), et dans la décision *Cast Iron Soil Pipe Institute v. Concourse International Trading Inc.* (1988), 19 C.P.R. (3d) 393, [1988] T.M.O.B. n° 43 (QL), sur lesquelles l’intimée s’appuie en l’espèce. Ce principe a depuis été accepté et appliqué par le registraire dans une longue série de décisions, tout comme par la Cour fédérale : voir *Distrimedic Inc. c. Dispill Inc.*, 2013 CF 1043, au paragraphe 302.

[29] Cela dit, aucun de ces précédents ne semble aller jusqu’à interpréter l’expression « pratique normale du commerce » comme exigeant que des profits soient effectivement réalisés, plutôt qu’ils constituent le but ultime, par le transfert de produits arborant une marque. De plus, la thèse retenue dans la décision *Lin Trading* et (au paragraphe 18) par le juge de la Cour fédérale en l’espèce, selon laquelle même la distribution gratuite de produits peut, selon les circonstances, satisfaire à l’exigence de la « pratique normale du commerce », continue de faire autorité : voir, par exemple, *Conagra Foods Inc. c. Fetherstonhaugh & Co.*, 2002 CFPI 1257, au paragraphe 16.

[30] À mon avis, donc, l’agent d’audience en l’espèce a eu raison de refuser de conclure [au paragraphe 7] « qu’un propriétaire inscrit doit obligatoirement réaliser un profit sur la vente de ses produits pour que [ces] ventes soient considérées comme ayant été effectuées “dans la pratique normale du commerce” ». La question de savoir si le transfert a produit un profit ou non peut constituer un facteur pertinent, mais un profit réel n’est pas une condition préalable.

B. L’application du paragraphe 4(1) : la décision de l’agent d’audience était-elle déraisonnable?

[31] Cosmetic Warriors soutient que le juge de la Cour fédérale n’a pas appliqué correctement la norme de la

by improperly substituting his own findings of fact and mixed fact and law for those of the hearing officer in concluding that Cosmetic Warriors' clothing sales were for the purpose of promoting its cosmetics business, and not in the "normal course of trade". It also relies among other things on the judge's statement (at paragraph 13) that the hearing officer's decision "is entitled to *some* deference" (emphasis added) as an indication that the judge did not give the decision the full measure of deference that reasonableness review requires.

[32] I agree with Cosmetic Warriors that a judge reviewing a decision of the hearing officer for reasonableness should not reassess the evidence and substitute his or her own appreciation of the evidence for that of the hearing officer: *One Group LLC v. Gouverneur Inc.*, at paragraphs 10, 14. That would amount to applying the correctness and not the reasonableness standard: *Cathay Pacific Airways Limited v. Air Miles International Trading B.V.*, 2015 FCA 253, 133 C.P.R. (4th) 333, at paragraph 20. Rather, the question for the Federal Court was, and the question for this Court, "stepping into its shoes", now is, whether the hearing officer's decision, taken as a whole in the context of the record, was unreasonable: *Agraira*, at paragraph 53.

[33] The respondent submits that the hearing officer's decision was unreasonable because he ignored two pieces of relevant evidence included in Cosmetic Warriors' affidavit, and that this failure entitled the judge to undertake a fresh review of the evidence as a whole.

[34] The first piece of evidence that the respondent submits the hearing officer ignored consisted of two invoices from the supplier of the t-shirts describing them, together with other goods, as "assorted swag". The hearing officer stated (at paragraph 27) that he was not prepared to draw negative inferences from the supplier's use of the word "swag", because it was a vague term and

décision raisonnable parce qu'il a à tort substitué ses conclusions de fait et ses conclusions mixtes de fait et de droit à celles de l'agent d'audience en concluant que les ventes de vêtements faites par Cosmetic Warriors servaient à la promotion de ses produits cosmétiques et n'avaient donc pas été faites dans la « pratique normale du commerce ». Elle s'appuie également, entre autres, sur la déclaration du juge (au paragraphe 13) selon laquelle il « faut faire preuve d'une *certaine* retenue » (le souligné est de moi) à l'égard de la décision de l'agent d'audience, qui montre selon elle que le juge n'a pas fait preuve, à l'égard de la décision, de toute la retenue qu'exige un contrôle judiciaire selon la norme de la décision raisonnable.

[32] Je souscris à l'observation de Cosmetic Warriors selon laquelle le juge qui contrôle la décision d'un agent d'audience pour en déterminer le caractère raisonnable ne doit pas réexaminer la preuve et substituer sa propre appréciation de la preuve à celle de l'agent d'audience : *One Group LLC c. Gouverneur Inc.*, aux paragraphes 10 et 14. S'il le faisait, cela reviendrait à appliquer la norme de la décision correcte et non celle de la décision raisonnable : *Cathay Pacific Airways Limited c. Air Miles International Trading B.V.*, 2015 CAF 253, au paragraphe 20. La question que la Cour fédérale devait trancher et que la Cour, qui « se met à la place » de la Cour fédérale, doit maintenant trancher est de savoir si la décision de l'agent d'audience, examinée dans son ensemble, à la lumière du dossier, était déraisonnable : *Agraira*, au paragraphe 53.

[33] L'intimée soutient que la décision de l'agent d'audience était déraisonnable parce qu'il n'a pas tenu compte de deux éléments de preuve pertinents inclus dans l'affidavit de Cosmetic Warriors, et que cette omission donnait au juge le droit d'entreprendre un nouvel examen de la preuve dans son ensemble.

[34] Le premier élément de preuve que, selon l'intimée, l'agent d'audience a omis de prendre en considération consiste en deux factures du fournisseur des tee-shirts, qui appellait ces derniers, ainsi que d'autres produits, des [TRADUCTION] « marchandises promotionnelles variées ». L'agent d'audience a affirmé (au paragraphe 27) qu'il n'était pas prêt à tirer des inférences défavorables

the invoices had originated not from Cosmetic Warriors but from the supplier.

[35] I do not see the hearing officer as having failed to consider the two supplier invoices. In my view the hearing officer did consider this evidence, but decided to give it no weight because of its terminology and source. It was open to the hearing officer to assess this evidence as he did.

[36] The second piece of evidence to which the respondent refers comprised documentation showing purchases of t-shirts and tank tops from the supplier and sales to employees at prices approximating the amount which Lush Canada paid for them. (I note that some appear to have been sold for prices slightly higher than those paid by Lush Canada. For example, the documentation records that 46 t-shirts purchased by Lush Canada at \$12 were sold to employees at \$13.) The hearing officer discussed this evidence as part of his treatment of what he described as the “at cost” issue. The hearing officer stated that Cosmetic Warriors was not required to furnish evidence of its purchases from its supplier. He went on to state (at paragraph 24) that he was “not prepared to draw a negative inference against [it] for … having done so”.

[37] I agree with the Federal Court Judge that the hearing officer erred in declining to draw an inference adverse to Cosmetic Warriors from the documentation showing purchases and sales of the t-shirts on the basis that Cosmetic Warriors was not required to file it. The hearing officer did not suggest that this evidence was not relevant to the “at cost” issue. Once the evidence was before him, he was bound to consider it—his task was to “determine whether the facts stated show use”: *Plough (Canada) Limited v. Aerosol Fillers Inc.*, at page 686. This task included drawing appropriate inferences from the evidence where inferences were called for, whether or not the evidence was required to be filed.

de l'utilisation par le fournisseur de l'expression [TRA-DUCTION] « marchandises promotionnelles », parce qu'il s'agissait d'un terme vague et que les factures provenaient non pas de Cosmetic Warriors, mais du fournisseur.

[35] Je ne crois pas que l'agent d'audience ait omis de tenir compte des deux factures du fournisseur. À mon avis, l'agent d'audience a tenu compte de ces éléments de preuve, mais a décidé de ne pas leur accorder de poids en raison de leur terminologie et de leur source. Il était loisible à l'agent d'audience d'évaluer ces éléments de preuve comme il l'a fait.

[36] Le deuxième élément de preuve auquel l'intimée fait référence est la documentation faisant état des achats de tee-shirts et de débardeurs du fournisseur et des ventes aux employés à des prix équivalant plus ou moins à celui payé par Lush Canada. (Je remarque que certains articles semblent avoir été vendus à des prix légèrement supérieurs à ceux payés par Lush Canada. Par exemple, les documents montrent que 46 tee-shirts achetés par Lush Canada à 12 \$ ont été vendus aux employés à 13 \$.) L'agent d'audience a analysé ces éléments de preuve dans le cadre de son traitement de ce qu'il a appelé la question du « prix coûtant ». Il a affirmé que Cosmetic Warriors n'était pas tenue de fournir une preuve de ses achats auprès de son fournisseur. Il a ensuite déclaré (au paragraphe 24) qu'il n'était « pas disposé à tirer une conclusion défavorable [à l'endroit de Cosmetic Warriors] simplement parce qu'elle a fourni une telle preuve ».

[37] Je conviens avec le juge de la Cour fédérale que l'agent d'audience a commis une erreur en refusant de tirer une conclusion défavorable à l'égard de Cosmetic Warriors à partir de la documentation faisant état des achats et des ventes de tee-shirts au motif que Cosmetic Warriors n'était pas tenue de la produire. L'agent d'audience n'a pas laissé entendre que ces éléments de preuve n'étaient pas pertinents dans son analyse de la question du « prix coûtant ». Une fois l'élément de preuve devant lui, il avait l'obligation d'en tenir compte — sa tâche consistait à « décider si ces précisions sont révélatrices d'un emploi de la marque » : *Plough (Canada) Limited c. Aerosol Fillers Inc.*, à la page 686. Pour ce faire, il fallait notamment tirer de l'élément de preuve les conclusions

[38] But the question remains whether this error rendered unreasonable the hearing officer’s decision as a whole. In my view it did not.

[39] It is axiomatic that reasonableness is a genuinely deferential standard. It is “based on the idea that there might be multiple valid … answers to a legal dispute and that courts ought not to interfere where the tribunal’s decision is rationally supported”: *Dunsmuir v. New Brunswick*, 2008 SCC 9, [2008] 1 S.C.R. 190, at paragraph 41. A decision is not unreasonable because the evidence would support another conclusion: *Cathay Pacific Airways Limited*, at paragraph 21. The tribunal is entitled to deference with respect to both findings of fact and inferences of fact: *Jean Pierre v. Canada (Immigration and Refugee Board)*, 2018 FCA 97, at paragraph 53.

[40] In coming to his decision, the hearing officer reviewed the case law setting out the evidentiary standard that must be met to maintain a registration in a section 45 proceeding, and then the evidence filed by Cosmetic Warriors. This included a spreadsheet summarizing hundreds of sales of t-shirts and tank tops to employees over an 18-month period. He referred to the case law under subsection 4(1) bearing on the distinction between the use of goods for purely promotional purposes, and their use as objects of trade in themselves. He also noted the case law holding that a single sale may be sufficient to establish the transfer of goods in the “normal course of trade”, and that sales to employees may also qualify. He proceeded, correctly, on the footing that actual profit was not required. He found, as noted above, that the t-shirts were not “merely promotional” (at paragraph 25; emphasis in original), and that their sales “[appeared] to form a pattern of genuine commercial transactions in the normal course of trade” (at paragraph 26).

appropriées lorsqu’il fallait en tirer, que l’élément de preuve dût ou non être produit.

[38] Mais la question demeure de savoir si cette erreur a rendu déraisonnable la décision de l’agent d’audience dans son ensemble. À mon avis, non.

[39] Il est évident que la norme de la décision raisonnable commande véritablement de la retenue. Elle s’appuie « sur l’idée [...] [qu’]un litige [peut donner lieu] à plus d’une solution, et que la cour de révision doit se garder d’intervenir lorsque la décision administrative a un fondement rationnel » : *Dunsmuir c. Nouveau-Brunswick*, 2008 CSC 9, [2008] 1 R.C.S. 190, au paragraphe 41. Une décision n’est pas déraisonnable parce que la preuve appuierait une autre conclusion : *Cathay Pacific Airways Limited*, au paragraphe 21. Il convient de faire preuve de retenue à l’égard des conclusions de fait et des inférences de fait d’un tribunal administratif : *Jean Pierre c. Canada (Immigration et Statut de réfugié)*, 2018 CAF 97, au paragraphe 53.

[40] Pour en arriver à sa décision, l’agent d’audience a examiné la jurisprudence établissant la norme de preuve à respecter pour que soit maintenu un enregistrement dans une procédure instruite sous le régime de l’article 45, puis les éléments de preuve produits par Cosmetic Warriors, ce qui comprenait une feuille de calcul résumant des centaines de ventes de tee-shirts et de débardeurs aux employés sur une période de 18 mois. Il a fait référence à la jurisprudence qui porte sur le paragraphe 4(1) et la distinction entre l’emploi de marchandises à des fins purement promotionnelles et leur emploi comme objets de commerce en tant que tels. Il a également fait référence à la jurisprudence selon laquelle une vente unique peut suffire à établir que le transfert des produits s’est fait dans la « pratique normale du commerce », et que les ventes aux employés peuvent aussi se faire dans la « pratique normale du commerce ». Il s’est fondé, avec raison, sur le principe voulant que le profit réel ne soit pas nécessaire. Il a conclu, comme je l’ai mentionné précédemment, que les tee-shirts n’étaient pas « simplement promotionnels » (au paragraphe 25; en italique dans l’original) et que leurs ventes « sembl[aien]t elles-mêmes présenter les caractéristiques de transactions commerciales véritables effectuées dans la pratique normale du commerce » (au paragraphe 26).

[41] In my view, these conclusions were rationally open to the hearing officer on the record before him. Indeed, had he been prepared to draw inferences from the purchase and sale documentation, it might well have reinforced his conclusion since, as noted above, it indicates that some t-shirts were sold not merely at cost but, on one definition of the term, at a modest profit.

[42] I therefore agree with Cosmetic Warriors that the Federal Court Judge erred in finding the hearing officer's application of subsection 4(1) to be unreasonable, and in undertaking his own reassessment and reappraisal of the evidence.

V. Did the Federal Court err in finding no trademark use under subsection 4(3)?

[43] As set out above, the hearing officer found it unnecessary to decide whether Cosmetic Warriors' sales to U.S. employees met the subsection 4(3) test, given his conclusion that use had been demonstrated under subsection 4(1). In light of my proposed disposition of the subsection 4(1) issues, it is similarly unnecessary for this Court to address the subsection 4(3) issues in this appeal.

VI. Proposed disposition

[44] I would therefore allow the appeal, with costs to Cosmetic Warriors in the agreed-upon amount of \$5 000 all-inclusive, and set aside the judgment of the Federal Court. Giving the judgment that the Federal Court should have given, I would dismiss, with costs, the respondent's appeal to the Federal Court from the hearing officer's decision to maintain the registration of trademark Registration No. TMA649810.

WEBB J.A.: I agree.

RENNIE J.A.: I agree.

[41] À mon avis, l'agent d'audience pouvait, de façon raisonnable, tirer ces conclusions à la lumière du dossier dont il disposait. En effet, s'il avait été disposé à tirer des inférences de la documentation sur les achats et les ventes, cela aurait fort bien pu renforcer sa décision puisque, comme il a été mentionné ci-dessus, la documentation montre que certains tee-shirts ont été vendus non pas au prix coûtant, mais, selon une définition du terme, à un profit modeste.

[42] Je souscris donc à la thèse de Cosmetic Warriors selon laquelle le juge de la Cour fédérale a commis une erreur en concluant que l'agent d'audience avait appliqué le paragraphe 4(1) de façon déraisonnable et en entretenant son propre réexamen de la preuve.

V. La Cour fédérale a-t-elle commis une erreur en concluant qu'il n'y avait pas eu emploi de la marque de commerce au sens du paragraphe 4(3)?

[43] Comme je l'ai mentionné précédemment, l'agent d'audience a jugé inutile de déterminer si les ventes de Cosmetic Warriors à des employés américains satisfaisaient au critère du paragraphe 4(3), compte tenu de sa conclusion selon laquelle l'emploi au sens du paragraphe 4(1) avait été démontré. À la lumière de la décision que je propose de rendre relativement aux questions soulevées par le paragraphe 4(1), il est tout aussi inutile pour la Cour d'examiner les questions relatives au paragraphe 4(3) dans le présent appel.

VI. Dispositif proposé

[44] J'accueillerais donc d'avis l'appel, avec dépens en faveur de Cosmetic Warriors, pour la somme globale convenue de 5 000 \$, et j'annulerais le jugement de la Cour fédérale. Rendant le jugement que la Cour fédérale aurait dû rendre, je rejeterais, avec dépens, l'appel de l'intimée auprès de la Cour fédérale contre la décision de l'agent d'audience de maintenir l'enregistrement de la marque de commerce n° TMA649810.

LE JUGE WEBB, J.C.A. : Je suis d'accord.

LE JUGE RENNIE, J.C.A. : Je suis d'accord.