



Date : 20210913

Date: 20210913

Docket: A-299-18

Dossier: A-299-18

Citation: 2021 FCA 178

Référence : 2021 CAF 178

**CORAM: PELLETIER J.A.  
GAUTHIER J.A.  
LOCKE J.A.**

**CORAM: LE JUGE PELLETIER  
LA JUGE GAUTHIER  
LE JUGE LOCKE**

**BETWEEN:**

**ENTRE :**

**GEOX S.P.A.**

**GEOX S.P.A.**

**Appellant**

**appelante**

**and**

**et**

**GIUSEPPE DE LUCA**

**GIUSEPPE DE LUCA**

**Respondent**

**intimé**

Heard by online video conference hosted by  
the Registry on September 13, 2021.

Audience tenue par vidéoconférence  
organisée par le greffe le 13 septembre  
2021.

Judgment delivered at Ottawa, Ontario, on  
September 13, 2021.

Jugement rendu à l'audience à Ottawa  
(Ontario), le 13 septembre 2021.

REASONS FOR  
JUDGMENT BY: GAUTHIER J.A.

MOTIFS DU  
JUGEMENT : LA JUGE  
GAUTHIER

CONCURRED IN  
BY: PELLETIER J.A.  
LOCKE J.A.

Y ONT  
SOUSCRIT : LE JUGE  
PELLETIER  
LE JUGE LOCKE



Date : 20210913

Date: 20210913

Docket: A-299-18

Dossier: A-299-18

Citation: 2021 FCA 178

Référence : 2021 CAF 178

**CORAM: PELLETIER J.A.  
GAUTHIER J.A.  
LOCKE J.A.**

**CORAM: LE JUGE PELLETIER  
LA JUGE GAUTHIER  
LE JUGE LOCKE**

**BETWEEN:**

**ENTRE :**

**GEOX S.P.A.**

**GEOX S.P.A.**

**Appellant**

**appellant**

**and**

**et**

**GIUSEPPE DE LUCA**

**GIUSEPPE DE LUCA**

**Respondent**

**intimé**

**REASONS FOR JUDGMENT**

**MOTIFS DU JUGEMENT**

**GAUTHIER J.A.**

**LA JUGE GAUTHIER**

[1] Geox S.p.A. (“Geox”) appeals a Federal Court decision (2018 FC 855) dismissing its appeal of a decision by the Trademarks Opposition Board (“TMOB”). In its said decision (2017 TMOB 124), the TMOB amended the registration of the

[1] Geox S.p.A. (« Geox ») porte en appel une décision de la Cour fédérale (2018 CF 855) rejetant une décision de la Commission des oppositions des marques de commerce (« COMC »). Dans cette décision (2017 COMC 124), la COMC a

trademark ANFIBIO & Design, owned by Giuseppe De Luca, deleting the goods “shoes”, but maintaining the goods “boots” pursuant to subsection 45(3) of the *Trademarks Act*, R.S.C., 1985, c. T-13.

[2] Geox argues that the Federal Court made a palpable and overriding error in its interpretation of the licence agreement between Giuseppe De Luca and Chaussures De Luca Montréal Inc., given that it did not explicitly authorize the Licensee to use a variant, however slight it may be, of the registered trademark. Before us, Geox does not contest that this variant could constitute the proper use of the registered mark had it been used by its registered owner himself.

[3] There was no new evidence before the Federal Court. The applicable standards of review are those set out in *Housen v. Nikolaisen*, 2002 SCC 33 at para. 23, [2002] 2 S.C.R. 235 (*Clorox Company of*

modifié l’enregistrement de la marque de commerce ANFIBIO & Dessin, dont le propriétaire inscrit est Giuseppe De Luca, radiant les produits « souliers » mais gardant les produits « bottes » en vertu du paragraphe 45(3) de la *Loi sur les marques de commerce*, L.R.C. 1985, c. T-13.

[2] Geox soutient que la Cour fédérale a commis une erreur manifeste et dominante dans l’interprétation du contrat de licence liant Giuseppe De Luca et Chaussures De Luca Montréal Inc. parce que le licencié n’était pas explicitement autorisé à employer une variante, aussi légère soit-elle, de la marque de commerce enregistrée. Devant nous, Geox ne conteste pas que cette variante pouvait constituer un emploi de la marque enregistrée, si le propriétaire l’avait lui-même inscrit.

[3] Aucun nouvel élément de preuve matériel n’a été soumis à la Cour fédérale. Les normes de contrôle applicables sont celles énoncées dans *Housen c. Nikolaisen*, 2002 CSC 33 au para. 23, [2002] 2 R.C.S.

*Canada, Ltd. v. Chloretec S.E.C.*, 2020  
FCA 76 at para. 23, 172 C.P.R. (4th) 351).

235 (*Clorox Company of Canada, Ltd. c.*  
*Chloretec s.e.c.*, 2020 CAF 76 au para. 23,  
172 C.P.R. (4th) 351).

[4] Having considered the evidence before the TMOB, I have not been persuaded that either the TMOB or the Federal Court made any palpable and overriding error that could justify our Court's intervention. The appeal should be dismissed with costs.

[4] Ayant considéré la preuve soumise à la COMC, je n'ai pas été convaincue que la COMC ou la Cour fédérale ont commis une erreur manifeste et dominante qui pourrait justifier l'intervention de notre Cour. L'appel devrait être rejeté avec dépens.

---

« Johanne Gauthier »  
J.A. / j.c.a.

“I agree / Je suis d'accord  
J.D. Denis Pelletier J.A.”

“I agree / Je suis d'accord  
George R. Locke J.A.”

**FEDERAL COURT OF APPEAL**

**NAMES OF COUNSEL AND SOLICITORS OF RECORD**

**DOCKET:** A-299-18

**STYLE OF CAUSE:** GEOX S.P.A. v. GIUSEPPE DE  
LUCA

**PLACE OF HEARING:** OTTAWA, ONTARIO

**DATE OF HEARING:** SEPTEMBER 13, 2021

**REASONS FOR JUDGMENT BY:** GAUTHIER J.A.

**CONCURRED IN BY:** PELLETIER J.A.  
LOCKE J.A.

**DATED:** SEPTEMBER 13, 2021

**APPEARANCES:**

Timothy C. Bourne FOR THE APPELLANT

Franco Iezzoni FOR THE DEFENDANT

**SOLICITORS OF RECORD:**

Ridout & Maybee LLP FOR THE APPELLANT  
Ottawa, Ontario

Pateras & Iezzoni Inc. FOR THE DEFENDANT  
Montreal, Quebec