

A-356-19  
2020 FCA 210

A-356-19  
2020 CAF 210

**Groupe III International Ltd., Holiday Group Inc. and Wenger S.A. (Appellants)**

**Groupe III International Ltd., Holiday Group Inc. et Wenger S.A. (appelantes)**

v.

c.

**Travelway Group International Ltd. (Respondent)**

**Travelway Group International Ltd. (intimée)**

**INDEXED AS: GROUP III INTERNATIONAL LTD. v. TRAVELWAY GROUP INTERNATIONAL LTD.**

**RÉPERTORIÉ : GROUP III INTERNATIONAL LTD. c. TRAVELWAY GROUP INTERNATIONAL LTD.**

Federal Court of Appeal, Pelletier, de Montigny and Rivoalen JJ.A.—By videoconference, November 2; Ottawa, December 9, 2020.

Cour d'appel fédérale, juges Pelletier, de Montigny et Rivoalen, J.C.A.—Par vidéoconférence, 2 novembre; Ottawa, 9 décembre 2020.

*Trademarks — Expungement — Appeal from Federal Court decision ordering expungement of respondent's registered trademarks, dismissing appellants' claim for damages — Federal Court determining that appellants precluded from obtaining damages for pre-expungement use of infringing trademarks — Not finding respondent's registered trademarks invalid ab initio — Appellants arguing, inter alia, finding of invalidity under Trademarks Act, s. 18(1)(a) or (d) is invalidity ab initio — Whether appellants entitled to financial compensation; whether invalidity under s. 18(1) invalidity ab initio — Appellants erring in their interpretation of s. 18(1), invalidity ab initio — Invalidity of registered trademark assessed at different points in time — Liability for damages engaged only after Federal Court striking out trademark in expungement proceedings — Owner of registered trademark not liable for damages prior to expungement — Here, respondent protected by registrations until trademarks expunged from Register — In previous decision involving parties (2017 decision), Federal Court of Appeal making separate finding that respondent was liable for passing off, contrary to Act, s. 7(b) — Not distinguishing between damages arising for infringement from damages arising for passing off — Infringement, passing off separate, distinct causes of action — Cause of action for passing off under Act, s. 7(b) protecting interests in unregistered trademarks — Registration complete defence to action in passing off — Portions of Court's 2017 decision finding passing off not to be followed as authority in future cases — Appeal allowed.*

*Marques de commerce — Radiation — Appel d'une décision de la Cour fédérale ordonnant la radiation des marques de commerce enregistrées de l'intimée et rejetant la demande de dommages-intérêts des appelantes — La Cour fédérale a conclu que les appelantes ne pouvaient pas obtenir de dommages-intérêts pour l'emploi des marques de commerce contrefaites avant leur radiation — Elle n'a pas conclu à l'invalidité ab initio des marques de commerce enregistrées de l'intimée — Les appelantes ont soutenu notamment qu'une conclusion d'invalidité aux termes de l'art. 18(1)a) ou d) de la Loi sur les marques de commerce était une invalidité ab initio — Il s'agissait de savoir si les appelantes avaient droit à une indemnisation pécuniaire et si l'invalidité aux termes de l'art. 18(1) était une invalidité ab initio — Les appelantes ont commis une erreur concernant l'interprétation de l'art. 18(1) et l'invalidité ab initio — La détermination de l'invalidité de la marque de commerce enregistrée est évaluée à différents moments — Dans les procédures de radiation, la responsabilité en dommages-intérêts n'est engagée qu'après que la Cour fédérale a radié la marque de commerce du registre — Le propriétaire de la marque de commerce déposée n'est pas responsable des dommages-intérêts accumulés avant la radiation — En l'espèce, l'intimée pouvait invoquer que ses enregistrements étaient protégés jusqu'au moment où ses marques de commerce ont été radiées du registre — Dans une décision antérieure mettant en présence les parties (décision de 2017), la Cour d'appel fédérale a tiré une conclusion distincte selon laquelle l'intimée était responsable de la commercialisation trompeuse, en contravention de l'art. 7b) de la Loi — Elle n'a pas fait la distinction entre les dommages-intérêts découlant de la contrefaçon et les dommages-intérêts découlant de la commercialisation trompeuse — La contrefaçon et la commercialisation trompeuse sont des causes d'action distinctes — La cause d'action en commercialisation trompeuse relevant de l'art. 7b) de la Loi protège les intérêts dans les marques de commerce non*

*déposées — Les dépôts des marques de commerce constituent un moyen de défense complet à l'encontre de l'action en commercialisation trompeuse — Les parties du jugement rendu par la Cour en 2017 ayant conclu à la commercialisation trompeuse ne devaient pas faire autorité dans de futurs cas — Appel accueilli.*

This was an appeal from a decision of the Federal Court ordering the expungement of the respondent's registered trademarks and dismissing the appellants' claim for damages. This was the second appeal involving the appellants' application for relief under the *Trademarks Act*. In the first appeal in 2017, the respondent was declared to have infringed the appellants' registered trademarks. In addition to this relief, two remedial issues were referred to the Federal Court for further adjudication. The issues were whether it is appropriate for the Federal Court to order the striking out of the respondent's trademarks from the Register pursuant to subsection 57(1) of the Act and whether damages are recoverable under subsection 53.2(1) of the Act.

The Federal Court granted a judgment for the expungement of the respondent's registered trademarks but dismissed the appellants' claim for damages. It determined that the appellants were precluded from obtaining damages for pre-expungement use of the infringing trademarks. The Federal Court found that because the respondent had registered trademarks, it was entitled to the benefit and rights conferred under section 19 of the Act until the Federal Court of Appeal found the registered trademarks to be invalid in 2017. The Federal Court also held that there was no basis to find the respondent's registered trademarks invalid *ab initio*.

The appellants submitted that the Federal Court erred and should have found that the infringing marks have always been invalid and never registrable, therefore disentitling the respondent from relying on section 19 and entitling the appellants to financial compensation from the moment the respondent started using the infringing trademarks. The appellants also argued, *inter alia*, that a finding of invalidity under paragraphs 18(1)(a) or (d) of the Act is invalidity *ab initio*. In other words, they argued that the registration was invalid from the very moment it was registered.

The main issues were whether the appellants were entitled to financial compensation and whether invalidity under paragraphs 18(1)(a) or (d) of the Act is invalidity *ab initio*.

Il s'agissait d'un appel d'une décision de la Cour fédérale ordonnant la radiation des marques de commerce enregistrées de l'intimée et rejetant la demande de dommages-intérêts des appelantes. Il s'agissait ici du second appel des appelantes visant à obtenir réparation en application de la *Loi sur les marques de commerce*. En 2017, dans le premier appel, un jugement déclaratoire selon lequel l'intimée avait contrefait les marques de commerce enregistrées des appelantes a été rendu. En plus de ces réparations, deux questions relatives à la réparation ont été renvoyées devant la Cour fédérale aux fins de nouvelle adjudication. Il s'agissait de savoir s'il était approprié que la Cour fédérale ordonne la radiation des marques de commerce de l'intimée du registre conformément au paragraphe 57(1) de la Loi, et si des dommages-intérêts pouvaient être recouverts au titre du paragraphe 53.2(1) de la Loi.

La Cour fédérale a rendu un jugement dans lequel elle a ordonné la radiation des marques de commerce enregistrées de l'intimée, mais a rejeté la demande de dommages-intérêts des appelantes. Elle a conclu que les appelantes ne pouvaient pas obtenir de dommages-intérêts pour l'emploi des marques de commerce contrefaites avant leur radiation. La Cour fédérale a conclu que, parce que l'intimée avait enregistré les marques de commerce déposées, elle avait droit aux avantages et aux droits conférés par l'article 19 de la Loi, jusqu'à ce que la Cour d'appel fédérale conclue à l'invalidité des marques de commerce déposées en 2017. La Cour fédérale a également conclu à l'absence de circonstances qui permettraient de déclarer les marques de commerce déposées de la défenderesse invalides *ab initio*.

Les appelantes ont soutenu que la Cour fédérale avait commis une erreur et qu'elle aurait dû conclure que les marques contrefaites ont toujours été invalides et qu'elles n'ont jamais été enregistrables, privant ainsi l'intimée du droit d'invoquer l'article 19 et leur donnant droit à une indemnisation à compter du moment où l'intimée a commencé à employer les marques de commerce contrefaites. Les appelantes ont soutenu notamment qu'une conclusion d'invalidité aux termes de l'alinéa 18(1)a) ou d) de la Loi était une invalidité *ab initio*. Autrement dit, elles ont affirmé que l'enregistrement était invalide à partir du moment même où les marques ont été enregistrées.

Il s'agissait principalement de savoir si les appelantes avaient droit à une indemnisation pécuniaire et si l'invalidité aux termes de l'alinéa 18(1)a) ou d) de la Loi est une invalidité *ab initio*.

*Held*, the appeal should be allowed.

The appellants erred regarding their interpretation of subsection 18(1) of the Act and invalidity *ab initio*. When considering the grounds of invalidity under subsection 18(1) of the Act, each paragraph points to a time at which the determination of invalidity of the registered trademark is to be assessed. This is distinct from the determination of when a party may become liable for damages. In expungement proceedings under subsection 57(1) of the Act, liability for damages is engaged only after the Federal Court has struck out the trademark from the Register. Absent a finding of fraud, wilful misrepresentation or bad faith in the application for registration, the owner of the registered trademark is not liable for any damages accruing prior to the expungement of its trademark. In the present case, the respondent could rely on its registrations as protection until such time as the Federal Court expunged its trademarks from the Register.

In 2017, the Federal Court of Appeal made a separate finding that the respondent was liable for passing off, contrary to paragraph 7(b) of the Act. It did not distinguish between damages arising for infringement from damages arising for passing off. Infringement (section 20 of the Act) and passing off (paragraph 7(b) of the Act) are separate, distinct causes of action. The cause of action of passing off arising under paragraph 7(b) of the Act is a codification of the common law tort of passing off. It allows a party who owns an unregistered trademark to bring an action for relief under the Act. The Supreme Court held in *Kirkbi AG v. Ritvik Holdings Inc.* that the action for passing off in paragraph 7(b) of the Act protects interests in unregistered trademarks. *Kirkbi* suggests, but does not decide, that the owner of a registered trademark cannot have recourse to paragraph 7(b) to protect its trademark. Its recourse is proceedings for infringement or expungement. This point was made even more clearly in *Molson Canada v. Oland Breweries Ltd./Les Brasseries Oland Ltée*. In the present case, to the extent the passing off complained of by the appellants took place while the respondent's registrations were in force, the case law, such as *Oland*, indicates that the registrations of the trademarks are a complete defence to the action of passing off. For this reason, the portions of the Court's 2017 decision finding passing off should not be followed as authority in future cases.

*Arrêt* : l'appel doit être accueilli.

Les appelantes ont commis une erreur concernant l'interprétation du paragraphe 18(1) de la Loi et l'invalidité *ab initio*. Lorsqu'on examine les motifs d'invalidité énoncés au paragraphe 18(1) de la Loi, chacun des alinéas indique le moment auquel la détermination de l'invalidité de la marque de commerce doit être évaluée. Cette détermination est distincte de la détermination du moment auquel une partie peut devenir responsable des dommages-intérêts. Dans les procédures de radiation fondées sur le paragraphe 57(1) de la Loi, la responsabilité en dommages-intérêts n'est engagée qu'après que la Cour fédérale a radié la marque de commerce du registre. En l'absence d'une conclusion de fraude, de fausse déclaration intentionnelle ou de mauvaise foi dans sa demande d'enregistrement, le propriétaire de la marque de commerce déposée n'est pas responsable des dommages-intérêts accumulés avant la radiation de sa marque de commerce. En l'espèce, l'intimée pouvait invoquer que ses enregistrements étaient protégés jusqu'au moment où la Cour fédérale a radié ses marques de commerce du registre.

En 2017, la Cour d'appel fédérale a tiré une conclusion distincte selon laquelle l'intimée était responsable de la commercialisation trompeuse, en contravention de l'alinéa 7b) de la Loi. Elle n'a pas fait la distinction entre les dommages-intérêts découlant de la contrefaçon et les dommages-intérêts découlant de la commercialisation trompeuse. La contrefaçon (article 20 de la Loi) et la commercialisation trompeuse (alinéa 7b) de la Loi) sont des causes d'action distinctes. La cause d'action en commercialisation trompeuse relevant de l'alinéa 7b) de la Loi est une codification du délit de commercialisation trompeuse en common law. Elle permet à une partie propriétaire d'une marque de commerce non enregistrée d'intenter une action en réparation en vertu de la Loi. Dans l'arrêt *Kirkbi AG c. Gestions Ritvik Inc.*, la Cour suprême a conclu que l'action en commercialisation trompeuse relevant de l'alinéa 7b) de la Loi protège les intérêts dans les marques de commerce non déposées. L'arrêt *Kirkbi* indique, sans trancher la question, que le propriétaire d'une marque de commerce déposée ne peut pas se prévaloir de l'alinéa 7b) de la Loi pour protéger sa marque de commerce. Il peut recourir aux procédures en contrefaçon ou aux procédures en radiation. Ce point a été établi encore plus clairement dans l'arrêt *Molson Canada v. Oland Breweries Ltd./Les Brasseries Oland Ltée*. En l'espèce, si la commercialisation trompeuse dont se sont plaintes les appelantes a eu lieu au moment où les dépôts de l'intimée étaient en vigueur, la jurisprudence, comme l'affaire *Oland*, indique que les dépôts des marques de commerce constituent un moyen de défense complet à l'encontre de l'action en commercialisation trompeuse. Pour ce motif, les parties du jugement rendu par la Cour en 2017 ayant conclu à la commercialisation trompeuse ne devraient pas faire autorité dans de futurs cas.

## STATUTES AND REGULATIONS CITED

*Federal Courts Rules*, SOR/98-106, r. 153.  
*Trademarks Act*, R.S.C., 1985, c. T-13, ss. 7(b), 18(1), 19, 20, 21, 32, 53.2(1), 57(1), 67.

## CASES CITED

## NOT FOLLOWED:

*Wenger S.A. v. Travel Way International Inc.*, 2017 FCA 215, 151 C.P.R. (4th) 295 (as to passing off).

## APPLIED:

*Molson Canada v. Oland Breweries Ltd./Les Brasseries Oland Ltée* (2002), 59 O.R. (3d) 607, 214 D.L.R. (4th) 473 (C.A.).

## CONSIDERED:

*Wenger S.A. v. Travel Way International Inc.*, 2017 FCA 215, 151 C.P.R. (4th) 295; *Veuve Clicquot Ponsardin v. Boutiques Cliquot Ltée*, 2006 SCC 23, [2006] 1 S.C.R. 824; *Remo Imports Ltd. v. Jaguar Cars Ltd.*, 2007 FCA 258, [2008] 2 F.C.R. 132; *Kirkbi AG v. Ritvik Holdings Inc.*, 2005 SCC 65, [2005] 3 S.C.R. 302.

## REFERRED TO:

*Masterpiece Inc. v. Alavida Lifestyles Inc.*, 2011 SCC 27, [2011] 2 S.C.R. 387; *Housen v. Nikolaisen*, 2002 SCC 33, [2002] 2 S.C.R. 235; *Apotex Inc. v. Bristol-Myers Squibb Co.*, 2003 FCA 263, 308 N.R. 152; *Concierge Connection Inc. v. Venngo Inc.*, 2015 FCA 215, 140 C.P.R. (4th) 325.

APPEAL from a Federal Court decision (2019 FC 1104, 168 C.P.R. (4th) 1, revg 2016 FC 347, 142 C.P.R. (4th) 120) ordering the expungement of the respondent's registered trademarks and dismissing the appellants' claim for damages. Appeal allowed.

## APPEARANCES

*Brendan van Niejenhuis and Andrea Gonsalves* for appellants.  
*Bob H. Sotiriadis and Barry Gamache* for respondent.

## SOLICITORS OF RECORD

*Stockwoods LLP*, Toronto, for appellants Groupe III International Ltd. and Holiday Group Inc.

## LOIS ET RÈGLEMENTS CITÉS

*Loi sur les marques de commerce*, L.R.C. (1985), ch. T-13, art. 7b), 18(1), 19, 20, 21, 32, 53.2(1), 57(1), 67.  
*Règles des Cours fédérales*, DORS/98-106, règle 153.

## JURISPRUDENCE CITÉE

## DÉCISION NON SUIVIE :

*Wenger S.A. c. Travel Way International Inc.*, 2017 CAF 215 (en ce qui concerne la commercialisation trompeuse).

## DÉCISION APPLIQUÉE :

*Molson Canada v. Oland Breweries Ltd./Les Brasseries Oland Ltée* (2002), 59 O.R. (3d) 607, 214 D.L.R. (4th) 473 (C.A.).

## DÉCISIONS EXAMINÉES :

*Wenger S.A. c. Travel Way International Inc.*, 2017 CAF 215; *Veuve Clicquot Ponsardin c. Boutiques Cliquot Ltée*, 2006 CSC 23, [2006] 1 R.C.S. 824; *Remo Imports Ltd. c. Jaguar Cars Ltd.*, 2007 CAF 258, [2008] 2 R.C.F. 132; *Kirkbi AG c. Gestions Ritvik Inc.*, 2005 CSC 65, [2005] 3 R.C.S. 302.

## DÉCISIONS CITÉES :

*Masterpiece Inc. c. Alavida Lifestyles Inc.*, 2011 CSC 27, [2011] 2 R.C.S. 387; *Housen c. Nikolaisen*, 2002 CSC 33, [2002] 2 R.C.S. 235; *Apotex Inc. c. Bristol-Myers Squibb Co.*, 2003 CAF 263; *Concierge Connection Inc. c. Venngo Inc.*, 2015 CAF 215.

APPEL d'une décision de la Cour fédérale (2019 CF 1104, infirmant 2016 CF 347) ordonnant la radiation des marques de commerce enregistrées de l'intimée et rejetant la demande de dommages-intérêts des appelantes. Appel accueilli.

## ONT COMPARU :

*Brendan van Niejenhuis et Andrea Gonsalves* pour les appelantes.  
*Bob H. Sotiriadis et Barry Gamache* pour l'intimée.

## AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER

*Stockwoods LLP*, Toronto, pour les appelantes Groupe III International Ltd. et Holiday Group Inc.

*Currier+Kao LLP*, Toronto, for appellant  
Wenger S.A.  
*ROBIC LLP*, Montréal, for respondent.

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

RIVOALEN J.A.:

### I. Introduction

[1] The appellants appeal the judgment of the Federal Court (*per* St. Louis, J.) rendered on August 29, 2019 (2019 FC 1104, 168 C.P.R. (4th) 1) ordering the expungement of the respondent's registered trademarks and dismissing the appellants' claim for damages.

[2] This is the second appeal involving the appellants' application for relief under the *Trademarks Act*, R.S.C., 1985, c. T-13 (the Act).

[3] In 2013, the appellants brought an application before the Federal Court against the respondent for infringement of the appellants' registered trademarks and passing off. In 2016, the Federal Court dismissed the application (2016 FC 347, 142 C.P.R. (4th) 120). The appellants appealed that decision.

[4] In 2017, this Court allowed the appeal and granted the following relief: (i) a declaration that the respondent infringed the appellants' registered trademarks; (ii) a permanent injunction against the respondent; and, (iii) an order that the respondent destroy or deliver up to the appellants all wares, packages, labels and advertising materials marked with the trademarks in its possession, power or control (2017 FCA 215, 151 C.P.R. (4th) 295). In addition to this relief, this Court referred two remedial issues to the Federal Court for further adjudication. The issues were whether it is appropriate for the Federal Court to order the striking out of the respondent's trademarks from the Register pursuant to subsection 57(1) of the Act and whether damages are recoverable under subsection 53.2(1) of the Act. If recoverable, the Federal Court was to consider the amount of damages and the appropriate procedure for determining them.

*Currier+Kao LLP*, Toronto, pour l'appelante  
Wenger S.A.  
*ROBIC LLP*, Montréal, pour l'intimée.

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

LA JUGE RIVOALEN, J.C.A. :

### I. Introduction

[1] Les appelantes interjettent appel d'une décision de la Cour fédérale (la juge St-Louis) rendue le 29 août 2019 (2019 CF 1104) ordonnant la radiation des marques de commerce enregistrées de l'intimée et rejetant la demande de dommages-intérêts des appelantes.

[2] Il s'agit ici du second appel des appelantes visant à obtenir réparation en application de la *Loi sur les marques de commerce*, L.R.C. (1985), ch. T-13 (la Loi).

[3] En 2013, les appelantes ont présenté une demande à la Cour fédérale à l'encontre de l'intimée pour contrefaçon de ses marques de commerce enregistrées et pour commercialisation trompeuse. En 2016, la Cour fédérale a rejeté la demande (2016 CF 347). Les appelantes ont interjeté appel à l'égard de cette décision.

[4] En 2017, notre Cour a accueilli l'appel et a accordé les mesures de réparation suivantes : (i) un jugement déclaratoire voulant que l'intimée avait contrefait les marques de commerce enregistrées des appelantes; (ii) une injonction permanente interdisant à l'intimée de contrefaire les marques; et (iii) une ordonnance exigeant que l'intimée détruise ou remette aux appelantes toutes les marchandises, tous les emballages, toutes les étiquettes ainsi que tout le matériel publicitaire portant les marques qui sont en sa possession ou sous son contrôle (2017 CAF 215). En plus de ces mesures de réparation, notre Cour a renvoyé devant la Cour fédérale, aux fins de nouvelle adjudication, deux questions relatives à la réparation. Il s'agissait de savoir s'il était approprié que la Cour fédérale ordonne la radiation des marques de commerce de l'intimée du registre conformément au paragraphe 57(1) de la Loi, et si des dommages-intérêts pouvaient être recouverts au titre du paragraphe 53.2(1) de la Loi. Si des dommages-intérêts



[5] In 2019, the Federal Court heard the two remedial issues and granted a judgment for the expungement of the respondent's registered trademarks but dismissed the appellants' claim for damages. The respondent has not appealed the judgment striking out its registered trademarks. The appeal before this Court focuses solely on the Federal Court's judgment and reasons dismissing the appellants' claim for monetary compensation (the Federal Court reasons).

[6] Relying on section 19 of the Act, the Federal Court determined that the appellants were precluded from obtaining damages for pre-expungement use of the infringing trademarks. The Federal Court found that because the respondent had registered trademarks, it was entitled to the benefit and rights conferred under section 19 of the Act until this Court found the registered trademarks to be invalid in 2017.

[7] The Federal Court confirmed, at paragraph 37 of its reasons, that "no decision following a trademark expungement has ever awarded damages for the past". It relied on Justice Binnie's *obiter dicta* expressed in *Veuve Clicquot Ponsardin v. Boutiques Cliquot Ltée*, 2006 SCC 23, [2006] 1 S.C.R. 824 (*Veuve Clicquot*), at paragraph 16, to support this position, as well as this Court's decision in *Remo Imports Ltd. v. Jaguar Cars Ltd.*, 2007 FCA 258, [2008] 2 F.C.R. 132 (*Remo*). In *Remo*, this Court rejected the submission that the appellant's registration was void *ab initio*, as the registration was not obtained by misrepresentation or in bad faith (*Remo*, at paragraph 110).

[8] The Federal Court also held, at paragraph 43 of its reasons, that there was no basis to find the respondent's registered trademarks invalid *ab initio*, that is, as if they had never been properly registered or existed at all. In *obiter*, the Federal Court indicated that in the event it was

pouvaient être recouverts, la Cour fédérale devait se prononcer sur le montant des dommages et sur la procédure appropriée pour les fixer.

[5] En 2019, la Cour fédérale a entendu les deux questions relatives à la réparation et a rendu un jugement dans lequel elle a ordonné la radiation des marques de commerce enregistrées de l'intimée, mais a rejeté la demande de dommages-intérêts des appelantes. L'intimée n'a pas interjeté appel à l'égard du jugement ayant radié ses marques de commerce enregistrées. L'appel dont la Cour est saisie ne vise que les jugement et motifs de la Cour fédérale rejetant la demande d'indemnisation pécuniaire présentée par les appelantes (motifs de la Cour fédérale).

[6] Se fondant sur l'article 19 de la Loi, la Cour fédérale a conclu que les appelantes ne pouvaient pas obtenir de dommages-intérêts pour l'emploi des marques de commerce contrefaites avant leur radiation. La Cour fédérale a conclu que, parce que l'intimée avait enregistré les marques de commerce déposées, elle avait droit aux avantages et aux droits conférés par l'article 19 de la Loi, jusqu'à ce que notre Cour conclue à l'invalidité des marques de commerce déposées en 2017.

[7] Au paragraphe 37 de ses motifs, la Cour fédérale a confirmé que « jamais des dommages n'ont été accordés pour le passé dans une décision emportant la radiation d'une marque de commerce ». La Cour s'est fondée sur l'opinion incidente du juge Binnie, exprimée dans l'arrêt *Veuve Clicquot Ponsardin c. Boutiques Cliquot Ltée*, 2006 CSC 23, [2006] 1 RCS 824 (*Veuve Clicquot*), au paragraphe 16 pour appuyer cette thèse, de même que sur l'arrêt de notre Cour intitulé *Remo Imports Ltd. c. Jaguar Cars limited*, 2007 CAF 258, [2008] 2 R.C.F. 132 (*Remo*). Dans l'arrêt *Remo*, notre Cour n'a pas retenu l'observation selon laquelle l'enregistrement de l'appelante était nul *ab initio*, puisque l'appelante n'avait fait aucune fausse déclaration et n'avait pas agi de mauvaise foi au moment de l'enregistrement (*Remo*, au paragraphe 110).

[8] La Cour fédérale a également conclu, au paragraphe 43 de ses motifs, à l'absence de circonstances qui permettraient de déclarer les marques de commerce déposées de la défenderesse invalides *ab initio*, comme si elles n'avaient jamais été dûment enregistrées ou n'avaient

wrong, it would award the appellants an accounting of profits to be quantified by way of reference under rule 153 of the *Federal Courts Rules*, SOR/98-106 (the Rules).

[9] In this appeal, the appellants submit that the Federal Court erred and should have found that the infringing marks have always been invalid and never registrable, therefore disentitling the respondent from relying on section 19 and entitling the appellants to financial compensation from the moment the respondent started using the infringing trademarks.

## II. Standard of Review

[10] This appeal raises a question of law. The standard of review is correctness (see *Masterpiece Inc. v. Alavida Lifestyles Inc.*, 2011 SCC 27, [2011] 2 S.C.R. 387, at paragraph 102 and *Housen v. Nikolaisen*, 2002 SCC 33, [2002] 2 S.C.R. 235).

## III. The Legislative Framework

[11] Although in Canada trademarks do not need to be registered to be protected under the Act, one of the central features of the Act is its scheme of registration. Parliament chose to protect trademarks through a robust registration process. The Registrar of Trademark's core duties include the receipt of applications to register trademarks and the processing of those applications. Applications for trademarks are advertised in the manner prescribed in the regulations to allow potentially interested parties notice of the pending application. Indeed, the bulk of the Act deals with the administrative structure for registration, requirements for registration, and remedies for the infringement of registered trademarks. In the case before this Court, the respondent's trademarks were registered in accordance with the scheme of registration specified in the Act.

jamais existé. Dans une remarque incidente, la Cour fédérale a indiqué qu'au cas où elle aurait tort, elle accorderait aux appelantes la restitution des bénéfices, dont la quantification se ferait par ordonnance de renvoi, conformément à la règle 153 des *Règles des Cours fédérales*, DORS/98-106 (les Règles).

[9] Dans le présent appel, les appelantes soutiennent que la Cour fédérale a commis une erreur et qu'elle aurait dû conclure que les marques contrefaites ont toujours été invalides et qu'elles n'ont jamais été enregistrables, privant ainsi l'intimée du droit d'invoquer l'article 19 et leur donnant droit à une indemnisation à compter du moment où l'intimée a commencé à employer les marques de commerce contrefaites.

## II. Norme de contrôle

[10] Le présent appel soulève une question de droit. La norme de contrôle qui s'applique est celle de la décision correcte (voir *Masterpiece Inc. c. Alavida Lifestyles Inc.*, 2011 CSC 27, [2011] 2 R.C.S. 387, au paragraphe 102 et *Housen c. Nikolaisen*, 2002 CSC 33, [2002] 2 R.C.S. 235).

## III. Cadre législatif

[11] Bien qu'au Canada, il ne soit pas nécessaire que les marques de commerce soient enregistrées pour être protégées par la Loi, l'une des caractéristiques principales de la Loi est son régime d'enregistrement. Le législateur a choisi de protéger les marques de commerce au moyen d'un processus d'enregistrement rigoureux. Les fonctions essentielles du registraire des marques de commerce comprennent la réception des demandes d'enregistrement des marques de commerce et le traitement de ces demandes. Les demandes d'enregistrement de marques de commerce sont annoncées de la manière prescrite par règlement afin de permettre aux éventuelles parties intéressées d'être avisées de la demande en cours. En fait, une grande partie de la Loi porte sur la structure administrative de l'enregistrement, les exigences relatives à l'enregistrement et les recours en contrefaçon de marques de commerce déposées. En l'espèce, les marques de commerce de l'intimée ont été enregistrées en conformité avec le régime d'enregistrement prévu par la Loi.

[12] Once registered, a trademark is presumed to be valid pursuant to section 19 of the Act. The section confers on the owner of the registered trademark the exclusive right to use the mark. It reads as follows:

**Rights conferred by registration**

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

[13] In the case before us, after the trademarks were registered, this Court found the respondent's trademarks were confusing with each of the appellants' trademarks. The Federal Court thereafter considered subsection 18(1) of the Act to determine the grounds upon which the registration of the trademarks could be invalidated. The subsection reads as follows:

**When registration invalid**

**18 (1)** The registration of a trademark is invalid if

- (a) the trademark was not registrable at the date of registration;
- (b) the trademark is not distinctive at the time proceedings bringing the validity of the registration into question are commenced;
- (c) the trademark has been abandoned;
- (d) subject to section 17, the applicant for registration was not the person entitled to secure the registration; or
- (e) the application for registration was filed in bad faith.

[14] Subsection 53.2(1) of the Act sets out the powers of the Court seized of an application for trademark infringement to grant relief. It confers upon the Court a wide discretion with respect to making orders that it considers appropriate in the circumstances, including remedies to an interested person who has successfully proven a contravention of the Act. Subsection 53.2(1) reads as follows:

[12] Une fois enregistrée, une marque de commerce est réputée valide aux termes de l'article 19 de la Loi. Cet article confère au propriétaire de la marque de commerce déposée le droit exclusif à l'emploi de la marque. Il est rédigé comme suit :

**Droits conférés par l'enregistrement**

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

[13] En l'espèce, après l'enregistrement des marques de commerce, notre Cour a conclu que les marques de commerce de l'intimée créaient de la confusion avec chacune des marques de commerce des appelantes. La Cour fédérale a alors examiné le paragraphe 18(1) de la Loi pour décider des motifs pour lesquels l'enregistrement des marques de commerce pouvait être invalidé. Le paragraphe est rédigé comme suit :

**Quand l'enregistrement est invalide**

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

- a) la marque de commerce n'était pas enregistrable à la date de l'enregistrement;
- b) la marque de commerce n'est pas distinctive à l'époque où sont entamées les procédures contestant la validité de l'enregistrement;
- c) la marque de commerce a été abandonnée;
- d) sous réserve de l'article 17, l'auteur de la demande n'était pas la personne ayant droit d'obtenir l'enregistrement;
- e) la demande d'enregistrement a été produite de mauvaise foi.

[14] Le paragraphe 53.2(1) de la Loi établit les pouvoirs de la Cour saisie d'une action en contrefaçon d'une marque de commerce d'accorder une réparation. Il confère à la Cour un large pouvoir discrétionnaire lorsqu'elle rend des ordonnances qu'elle juge appropriées dans les circonstances, y compris le pouvoir d'accorder des réparations aux personnes intéressées qui sont parvenues à démontrer



#### Power of court to grant relief

**53.2 (1)** If a court is satisfied, on application of any interested person, that any act has been done contrary to this Act, the court may make any order that it considers appropriate in the circumstances, including an order providing for relief by way of injunction and the recovery of damages or profits, for punitive damages and for the destruction or other disposition of any offending goods, packaging, labels and advertising material and of any equipment used to produce the goods, packaging, labels or advertising material.

#### IV. The Appellants' Submissions

##### A. *Subsection 53.2(1) of the Act*

[15] The appellants emphasize that this Court made findings of trademark infringement and passing off. Consequently, they rely on the principles set out in *Apotex Inc. v. Bristol-Myers Squibb Co.*, 2003 FCA 263, 308 N.R. 152, at paragraph 14, and argue that there must be a compelling, just and principled reason for the Federal Court to depart from an applicant's ordinary expectation of compensation for infringement and passing off.

[16] The appellants submit that the law of trademarks and passing off serves dual purposes. It protects public confidence in channels of trade and the source of goods: when consumers purchase a product bearing a particular mark, they ought to have confidence they are getting the product they want. Trademark law also protects the private commercial interests of trademark owners: an owner who invests in resources in developing a mark and building goodwill can be confident its investment is protected from misappropriation. The appellants reason that because of the blended public and private interest purposes described above, the remedies available under subsection 53.2(1) of the Act are discretionary. This allows the Court to ensure that it does not grant a remedy that, while serving an applicant's private interests, may be contrary to the public interest.

une contravention à la Loi. Le paragraphe 53.2(1) est rédigé comme suit :

#### Pouvoir du tribunal d'accorder une réparation

**53.2 (1)** Lorsqu'il est convaincu, sur demande de toute personne intéressée, qu'un acte a été accompli contrairement à la présente loi, le tribunal peut rendre les ordonnances qu'il juge indiquées, notamment pour réparation par voie d'injonction ou par recouvrement de dommages-intérêts ou de profits, pour l'imposition de dommages punitifs, ou encore pour la disposition par destruction ou autrement des produits, emballages, étiquettes et matériel publicitaire contrevenant à la présente loi et de tout équipement employé pour produire ceux-ci.

#### IV. Les observations des appelantes

##### A. *Paragraphe 53.2(1) de la Loi*

[15] Les appelantes soulignent le fait que la Cour a conclu à une contrefaçon des marques de commerce et à une commercialisation trompeuse. Elles se fondent sur les principes énoncés dans l'arrêt *Apotex Inc. c. Bristol-Myers Squibb Co.*, 2003 CAF 263, au paragraphe 14, et soutiennent que la Cour fédérale doit avoir des raisons impérieuses, justes et fondées sur des principes pour s'écarter des attentes légitimes qu'un demandeur peut avoir en matière d'indemnisation pour contrefaçon et commercialisation trompeuse.

[16] Les appelantes soutiennent que le droit en matière de marques de commerce et de commercialisation trompeuse sert deux objectifs. Il préserve la confiance du public dans les voies de commercialisation et la source des biens : lorsque le consommateur achète un produit arborant une marque particulière, il doit être convaincu qu'il reçoit le produit qu'il veut avoir. Le droit en matière de marques de commerce protège également les intérêts commerciaux privés des propriétaires de marques de commerce : un propriétaire qui investit dans des ressources en vue de développer une marque et de faire connaître son produit doit être assuré que son investissement est protégé contre une appropriation illicite. Les appelantes soutiennent qu'en raison des objectifs d'intérêt public et privé susmentionnés, les mesures de réparation prévues au paragraphe 53.2(1) de la Loi sont de nature discrétionnaire. Cela permet à la Cour de s'assurer de ne pas accorder une

[17] The appellants recognize that subsection 53.2(1) of the Act provides discretion to the Court to craft a remedy that is appropriate in the circumstances of the case before it, and that accordingly, monetary compensation does not *automatically* flow from any contravention of the Act. However, they submit that an owner of a trademark whose commercial interests have been harmed, or at whose expense a wrongful benefit has been obtained, ordinarily should be entitled to a monetary remedy.

#### B. Section 19 of the Act

[18] Turning to section 19 of the Act, the Federal Court, at paragraph 43 of its reasons, found that circumstances that would allow for an expungement *ab initio* are not in play in this case and therefore section 19 of the Act protects the respondent from paying monetary compensation for damages arising prior to the expungement of the registered trademark.

[19] The appellants argue that in 2017, this Court found the respondent liable for infringement and passing off. The finding of passing off, contrary to paragraph 7(b) of the Act, necessarily implies that the respondent's trademarks were invalid. The appellants also point to paragraph 23 of the Federal Court reasons confirming this conclusion.

[20] The appellants submit therefore that the respondent's trademarks being invalid, it was not entitled to the benefits conferred under section 19 of the Act. They submit that a review of the text and explicit wording of section 19 of the Act make clear that it cannot confer rights where a registration is invalid. They emphasize that the words "unless shown to be invalid" give the trademark owner the exclusive right to use the mark in Canada unless a Court finds that mark to be invalid. The provision does not use the words "until shown to be invalid" or "despite its invalidity" or "until expunged from the register", and accordingly, the appellants submit that it cannot be

réparation qui servirait les intérêts privés d'un demandeur, mais qui pourrait être contraire à l'intérêt public.

[17] Les appelantes reconnaissent que le paragraphe 53.2(1) de la Loi confère à la Cour le pouvoir discrétionnaire d'accorder une réparation appropriée dans les circonstances de l'affaire dont elle est saisie et que, par conséquent, une contravention à la Loi n'entraîne pas automatiquement une indemnisation. Elles affirment cependant que le propriétaire d'une marque de commerce dont les intérêts commerciaux ont été lésés ou aux dépens de qui un avantage injustifié a été obtenu devrait habituellement avoir droit à une réparation pécuniaire.

#### B. Article 19 de la Loi

[18] En ce qui concerne l'article 19 de la Loi, la Cour fédérale a conclu, au paragraphe 43 de ses motifs, que les circonstances qui permettraient de déclarer les enregistrements nuls *ab initio* n'existent pas en l'espèce, et que par conséquent, selon l'article 19 de la Loi, l'intimée n'est pas tenue de verser d'indemnisation au titre de dommages qui ont pris naissance avant la radiation de la marque de commerce déposée.

[19] Les appelantes soutiennent qu'en 2017, notre Cour a conclu que l'intimée était responsable de la contrefaçon et de la commercialisation trompeuse. La conclusion de commercialisation trompeuse, commise en contravention de l'alinéa 7b) de la Loi, suppose nécessairement que les marques de commerce de l'intimée étaient invalides. Les appelantes invoquent également le paragraphe 23 des motifs de la Cour fédérale qui confirme cette conclusion.

[20] Les appelantes font donc valoir que les marques de commerce de l'intimée sont invalides et qu'elle n'avait pas droit aux avantages conférés par l'article 19 de la Loi. Elles soutiennent qu'il ressort clairement de l'examen du texte et du libellé explicite de l'article 19 de la Loi qu'un droit ne peut être conféré lorsque l'enregistrement est invalide. Elles insistent sur le fait que l'expression « sauf si son invalidité est démontrée » confère au propriétaire de la marque de commerce le droit exclusif à l'emploi de la marque au Canada sauf si la Cour conclut que la marque est invalide. Les expressions « jusqu'à ce son invalidité soit démontrée » ou « malgré son invalidité » ou encore

properly interpreted as granting rights where a registration was not proper in the first place.

[21] Finally, the appellants argue that section 19 confers the rights of registration on a trademark only if the registration is valid. They admit that avoiding unfairness to a respondent in some factual circumstances may well permit reliance on an invalid registration and on section 19 to inform the court's exercise of its discretion to fashion an appropriate remedy. However, they submit that a rational construction of section 19's words cannot support an absolute bar on damages for pre-expungement use of an infringing trademark.

#### *C. Invalidity and Subsection 18(1) of the Act*

[22] The appellants rely on subsection 18(1) of the Act to declare that the respondent's trademarks are invalid. They do not rely on any common law grounds of invalidity.

[23] Before the Federal Court, the respondent conceded that its trademarks were invalid under paragraphs 18(1)(b) and (d). The Federal Court declined to consider whether or not the registrations of the respondent's trademarks were invalid under paragraph 18(1)(a).

[24] The appellants urge this Court to do a purposive analysis of subsection 18(1) of the Act. The appellants say that this Court's findings of infringement and passing off in 2017 clearly establish that the registrations of the respondent's trademarks are invalid under each of paragraphs 18(1)(a), (b) and (d).

[25] The appellants argue that a finding of invalidity under paragraphs 18(1)(a) or (d) is invalidity *ab initio*. In other words, they say that the registration was invalid from the very moment it was registered. Because the law "is

« jusqu'à ce qu'elle soit radiée du registre » ne figurent pas dans la disposition et, par conséquent, les appelantes soutiennent qu'on ne peut interpréter cette disposition de façon à accorder des droits alors que l'enregistrement n'était pas conforme au départ.

[21] Enfin, selon les appelantes, l'article 19 confère des droits d'enregistrement à l'égard d'une marque de commerce seulement si l'enregistrement est valide. Elles reconnaissent que, pour qu'un intimé ne subisse pas une injustice dans certaines circonstances factuelles, il est permis de se fonder sur un enregistrement invalide et d'invoquer l'article 19 pour guider la Cour dans l'exercice de son pouvoir discrétionnaire d'accorder une réparation appropriée. Elles soutiennent cependant qu'une interprétation rationnelle du libellé de l'article 19 ne peut étayer une interdiction absolue d'obtenir des dommages-intérêts pour l'emploi des marques de commerce contrefaites avant leur radiation.

#### *C. Invalidité et paragraphe 18(1) de la Loi*

[22] Les appelantes invoquent le paragraphe 18(1) de la Loi pour faire déclarer que les marques de commerce de l'intimée sont invalides. Elles ne se fondent pas sur les motifs d'invalidité en common law.

[23] Devant la Cour fédérale, l'intimée a reconnu que ses marques de commerce étaient invalides aux termes des alinéas 18(1)b) et d). La Cour fédérale a refusé d'examiner la question de savoir si les enregistrements des marques de commerce de l'intimée étaient invalides selon l'alinéa 18(1)a).

[24] Les appelantes demandent à la Cour d'effectuer une analyse téléologique du paragraphe 18(1) de la Loi. Elles mentionnent que les conclusions tirées par notre Cour sur la contrefaçon et la commercialisation trompeuse en 2017 établissent clairement que les enregistrements des marques de commerce de l'intimée étaient invalides aux termes de chacun des alinéas 18(1)a), b) et d).

[25] Elles soutiennent qu'une conclusion d'invalidité aux termes de l'alinéa 18(1)a) ou d) est une invalidité *ab initio*. Autrement dit, elles affirment que l'enregistrement était invalide à partir du moment même où les marques

always speaking”, they say that a finding of invalidity under paragraphs 18(1)(a) or (d) means that the registrations of the respondent’s trademarks have never been valid.

[26] They submit that not all grounds under subsection 18(1) lead to invalidity *ab initio*. The different grounds relate to different dates of invalidity and each must be applied on its own terms. A registration that is invalid under paragraphs 18(1)(a) (unregistrability) or (d) (non-entitlement) is invalid from the moment it is granted. In contrast, they say that the relevant date for invalidity under paragraph 18(1)(b) (distinctiveness) is the time proceedings are commenced. Similarly, a validly registered trademark may become invalid at a later date under paragraph 18(1)(c) if it has been abandoned. In those circumstances, the appellants argue that a respondent that has used its trademark will have done nothing unlawful up until a certain point in time.

[27] The appellants submit that the foregoing analysis is supported by the accepted principles of statutory interpretation, and reflects the Act’s text, context and purpose.

#### D. Remo and Veuve Clicquot

[28] Finally, the appellants argue that *Remo* is a complicated case involving a highly unusual factual and legal situation. The decision is properly understood as an exercise of the Court’s remedial discretion to achieve a just result in the odd circumstances of that case, which are distinguishable from the facts in the present case. In the *Remo* case, this Court raised serious doubts about the trial judge’s finding that the plaintiff was liable for passing off, however, that order had not been appealed. Furthermore, in *Remo*, this Court was satisfied that Remo had been unaware of the defendant’s existence, and questioned how it could be said that Remo had “engaged in a willful or negligent misrepresentation creating confusion in the public” (*Remo*, at paragraph 92).

ont été enregistrées. Parce que la [TRADUCTION] « règle de droit a vocation permanente », elles indiquent qu’une conclusion d’invalidité aux termes de l’alinéa 18(1)a ou d) signifie que les enregistrements des marques de commerce de l’intimée n’ont jamais été valides.

[26] Selon les appelantes, tous les motifs énoncés au paragraphe 18(1) n’entraînent pas une invalidité *ab initio*. Les différents motifs concernent des dates d’invalidité différentes, et chacun d’eux doit être appliqué dans son propre contexte. Un enregistrement qui est invalide selon l’alinéa 18(1)a) (non enregistrable) ou d) (l’auteur de la demande n’était pas la personne ayant droit d’obtenir l’enregistrement) est invalide à partir du moment où il est accordé. En revanche, les appelantes mentionnent que la date d’invalidité à retenir selon l’alinéa 18(1)b) (caractère distinct) est celle où l’instance a été introduite. De même, une marque de commerce valablement enregistrée, mais abandonnée, est susceptible de devenir invalide à une date ultérieure aux termes de l’alinéa 18(1)c). Dans ces circonstances, les appelantes soutiennent qu’un intimé qui a employé sa marque de commerce n’aurait rien fait d’illégal jusqu’à un certain moment.

[27] Selon les appelantes, l’analyse qui précède est étayée par les principes admis d’interprétation législative et tient compte du libellé, du contexte et de l’objet de la Loi.

#### D. Remo et Veuve Clicquot

[28] Enfin, les appelantes soutiennent que l’arrêt *Remo* est une affaire complexe ayant trait à une situation factuelle et juridique très inhabituelle. L’arrêt est considéré à juste titre comme un exercice du pouvoir discrétionnaire de réparation de la Cour en vue d’en arriver à un résultat juste dans les circonstances singulières de cette affaire, qui sont distinctes des faits de l’espèce. Dans l’arrêt *Remo*, la Cour a soulevé des doutes sérieux sur la conclusion tirée par le juge de première instance voulant que l’appelante soit responsable d’une commercialisation trompeuse. Cette ordonnance n’avait cependant pas été portée en appel. De plus, dans l’arrêt *Remo*, notre Cour a conclu que Remo ne connaissait pas l’existence de la défenderesse, et s’est demandé comment il était possible de dire que Remo « a[vait] fait de fausses déclarations délibérément ou par négligence, créant ainsi de la confusion dans l’esprit du public » (*Remo*, au paragraphe 92).

[29] The appellants argue that the *obiter dicta* from Justice Binnie in *Veuve Clicquot* simply points to a possible argument that a defendant could advance when a plaintiff puts the validity of the defendant's registrations in issue and seeks expungement. Were the plaintiff to be successful in obtaining expungement, Justice Binnie noted that "no doubt the respondents could argue that they ought not to be liable to pay compensation attributable to the period during which their own registrations were in effect" (*Veuve Clicquot*, at paragraph 16).

## V. Analysis

### A. *Infringement*

[30] In 2017, the appellants were successful in their appeal with respect to their application for infringement under paragraph 20(1)(a) of the Act. Accordingly, this Court granted a declaration of infringement, exercised its discretion under subsection 53.2(1) of the Act, granted a permanent injunction and ordered the destruction of the respondent's offending goods.

[31] Subsequently, the Federal Court found the respondent's registered trademarks invalid under paragraphs 18(1)(b) and (d) of the Act and ordered that the registrations be expunged. It did not order damages.

### B. *Section 19*

[32] Under section 19 of the Act, and subject to sections 21, 32 and 67, the registration of a trademark, unless shown to be invalid, gives the owner the exclusive right to the use throughout Canada of the trademark in respect of the wares or services mentioned in the registration.

[33] The administrative scheme established under the Act highlights the specialized and comprehensive nature of the trademark registration process. I am of the view that the integrity of the administrative scheme is critical and underscores the importance of section 19 of the Act. Once the owner obtains the certificate of registration, the

[29] Les appelantes soutiennent que la remarque incidente du juge Binnie dans l'arrêt *Veuve Clicquot* souligne simplement la possibilité d'un argument sur lequel un défendeur pourrait s'appuyer lorsqu'un demandeur met en cause la validité des enregistrements du défendeur et cherche à les faire radier. Si le demandeur avait gain de cause et obtenait la radiation des inscriptions, le juge Binnie a fait remarquer que « les intimées pourraient assurément plaider qu'elles ne devraient pas être tenues de verser une indemnité pour la période pendant laquelle leurs propres inscriptions étaient en vigueur » (*Veuve Clicquot*, au paragraphe 16).

## V. Analyse

### A. *Contrefaçon*

[30] En 2017, les appelantes ont eu gain de cause dans leur appel concernant leur action en contrefaçon au titre de l'alinéa 20(1)a) de la Loi. Par conséquent, notre Cour a accordé une déclaration de contrefaçon, a exercé son pouvoir discrétionnaire prévu au paragraphe 53.2(1) de la Loi, a accordé une injonction permanente et a ordonné la destruction du matériel de l'intimée contrevenant à la Loi.

[31] Par la suite, la Cour fédérale a conclu que les marques de commerce déposées de l'intimée étaient invalides aux termes des alinéas 18(1)b) et d) de la Loi et a ordonné que les enregistrements soient radiés. Elle n'a pas ordonné le versement de dommages-intérêts.

### B. *Article 19*

[32] Aux termes de l'article 19 de la Loi et sous réserve des articles 21, 32 et 67, l'enregistrement d'une marque de commerce, sauf si son invalidité est démontrée, confère au propriétaire le droit exclusif à l'emploi de celle-ci, dans tout le Canada, en ce qui concerne les produits ou services mentionnés dans l'enregistrement.

[33] Le régime administratif établi par la Loi met en lumière la nature spécialisée et exhaustive du processus d'enregistrement des marques de commerce. Je suis d'avis que l'intégrité du régime administratif est essentielle et souligne l'importance de l'article 19 de la Loi. Une fois que le propriétaire obtient un certificat d'enregistrement,

protection afforded to the registered trademark under section 19 of the Act is essential for the proper functioning of the trademark system and trademark law overall. There are policy reasons for this protection. It serves to protect the public as well as the owners of trademarks by affording transparency, stability and certainty of the trademark system in Canada.

[34] The equivalent protection of section 19 is not available in other statutes governing intellectual property law in Canada. In that regard, trademark law is distinct from patent law and copyright law. Therefore, I conclude that there are sound reasons why the use of a registered trademark does not give rise to liability in damages or profits for the period arising prior to it being struck from the Register because of the protection afforded to it under section 19 of the Act.

#### C. Subsection 18(1)

[35] I cannot accept the arguments advanced by the appellants regarding their interpretation of subsection 18(1) of the Act and invalidity *ab initio*.

[36] When considering the grounds of invalidity under subsection 18(1) of the Act, each paragraph points to a time at which the determination of invalidity of the registered trademark is to be assessed. This determination of the point in time at which the invalidity of a registered trademark ought to be assessed is distinct from the determination of when a party may become liable for damages. In expungement proceedings under subsection 57(1) of the Act, liability for damages is engaged only after the Federal Court has struck out the trademark from the Register. Absent a finding of fraud, wilful misrepresentation or bad faith in the application for registration, the owner of the registered trademark is not liable for any damages accruing prior to the expungement of its trademark.

[37] If there is a finding of fraud, wilful misrepresentation or bad faith in the application for registration, the Court may very well find that the impugned trademark

la protection accordée à la marque de commerce déposée suivant l'article 19 de la Loi est essentielle au bon fonctionnement du système des marques de commerce et du droit des marques dans son ensemble. Des raisons de principe expliquent cette protection. Elle sert à protéger le public ainsi que les propriétaires de marques de commerce au moyen d'un système canadien de marques de commerce transparent, stable et fiable.

[34] D'autres lois régissant la propriété intellectuelle au Canada ne comportent pas de protection équivalente à celle prévue à l'article 19. À cet égard, le droit des marques est distinct du droit des brevets et du droit d'auteur. Je conclus donc que des raisons valables justifient que l'emploi d'une marque de commerce déposée n'entraîne pas de responsabilité en dommages-intérêts ou pour perte de profits pour la période précédant la radiation du registre de cette marque de commerce en raison de la protection conférée à cette marque par l'article 19 de la Loi.

#### C. Paragraphe 18(1)

[35] Je ne peux pas retenir les arguments invoqués par les appelantes concernant l'interprétation du paragraphe 18(1) de la Loi et l'invalidité *ab initio*.

[36] Lorsqu'on examine les motifs d'invalidité énoncés au paragraphe 18(1) de la Loi, chacun des alinéas indique le moment auquel la détermination de l'invalidité de la marque de commerce doit être évaluée. Cette détermination du moment auquel l'invalidité d'une marque de commerce doit être évaluée est distincte de la détermination du moment auquel une partie peut devenir responsable des dommages-intérêts. Dans les procédures de radiation fondées sur le paragraphe 57(1) de la Loi, la responsabilité en dommages-intérêts n'est engagée qu'après que la Cour fédérale a radié la marque de commerce du registre. En l'absence d'une conclusion de fraude, de fausse déclaration intentionnelle ou de mauvaise foi dans sa demande d'enregistrement, le propriétaire de la marque de commerce déposée n'est pas responsable des dommages-intérêts accumulés avant la radiation de sa marque de commerce.

[37] En cas d'une conclusion de fraude, de fausse déclaration intentionnelle ou de mauvaise foi dans la demande d'enregistrement, la Cour peut très bien conclure



was never validly registered. This Court has found that in order to obtain an *ab initio* invalidation of a registered trademark, it is necessary to show that the owner of the impugned trademark obtained the registration of the mark either by making a misrepresentation to the trademark office or misleading it in a material way (see *Concierge Connection Inc. v. Venngo Inc.*, 2015 FCA 215, 140 C.P.R. (4th) 325).

[38] In the present case, neither this Court nor the Federal Court made any such findings. The respondent could rely on its registrations as protection until such time as the Federal Court expunged its trademarks from the Register.

[39] In summary, as this Court found in *Remo* and as was implied in *Veuve Clicquot*, I am of the view that absent fraud, wilful misrepresentation or bad faith, the declaration of infringement does not render the respondent liable to pay damages or a loss of profits to compensate the appellants for the period during which the registrations were in effect.

#### D. *Passing off*

[40] In 2017, this Court made a separate finding that the respondent was liable for passing off, contrary to paragraph 7(b) of the Act. This Court did not distinguish between damages arising for infringement from damages arising for passing off.

[41] Infringement (section 20 of the Act) and passing off (paragraph 7(b) of the Act) are separate, distinct causes of action. Each may give rise to an order of damages. The remedies available for each depends on whether the impugned mark which gives rise to the proceeding is registered or not. In the case of infringement, damages are generally not available if the impugned mark is registered because of the effect of section 19, unless there is proof of fraud, wilful misrepresentation or bad faith in obtaining registration of the mark.

que la marque de commerce contestée n'a jamais été valablement enregistrée. Notre Cour a conclu que, pour obtenir l'invalidation *ab initio* d'une marque de commerce déposée, il est nécessaire de démontrer que le propriétaire de la marque de commerce contestée a obtenu l'enregistrement de la marque parce qu'il a fait, au bureau des marques de commerce, de fausses déclarations ou des déclarations frauduleuses portant sur des faits essentiels (*Concierge Connection Inc. c. Venngo Inc.*, 2015 CAF 215).

[38] En l'espèce, ni notre Cour ni la Cour fédérale n'ont tiré de telles conclusions. L'intimée pouvait invoquer que ses enregistrements étaient protégés jusqu'au moment où la Cour fédérale a radié ses marques de commerce du registre.

[39] En résumé, comme notre Cour l'a conclu dans l'arrêt *Remo* et tel qu'il ressortait implicitement de l'arrêt *Veuve Clicquot*, je suis d'avis qu'en l'absence de fraude, d'une fausse déclaration intentionnelle ou de mauvaise foi, aux termes de la déclaration de contrefaçon, l'intimée n'est pas tenue de verser des dommages-intérêts ou d'indemniser les appelantes pour la perte de profits pendant les périodes où les enregistrements étaient en vigueur.

#### D. *Commercialisation trompeuse*

[40] En 2017, notre Cour a tiré une conclusion distincte selon laquelle l'intimée était responsable de la commercialisation trompeuse, en contravention de l'alinéa 7b) de la Loi. Notre Cour n'a pas fait la distinction entre les dommages-intérêts découlant de la contrefaçon et les dommages-intérêts découlant de la commercialisation trompeuse.

[41] La contrefaçon (article 20 de la Loi) et la commercialisation trompeuse (alinéa 7b) de la Loi) sont des causes d'action distinctes. Chacune d'elles peut donner lieu à une ordonnance de dommages-intérêts. Les réparations prévues pour chacune de ces causes d'action dépendent de la question de savoir si la marque contestée à l'origine de l'instance est enregistrée ou non. La contrefaçon n'ouvre généralement pas droit à des dommages-intérêts si la marque contestée est enregistrée, en raison de l'effet de l'article 19, à moins d'une preuve de fraude, de fausse déclaration intentionnelle ou de mauvaise foi dans l'obtention de l'enregistrement de la marque.

[42] The cause of action for infringement exists to allow a party who owns a registered trademark to sue the owner of another trademark, whether registered or not, because the impugned trademark is confusing. The cause of action of passing off arising under paragraph 7(b) of the Act is a codification of the common law tort of passing off. It allows a party who owns an unregistered trademark to bring an action for relief under the Act.

[43] In *Kirkbi AG v. Ritvik Holdings Inc.*, 2005 SCC 65, [2005] 3 S.C.R. 302 (*Kirkbi*), at paragraphs 25–26, the Supreme Court held that the action for passing off in paragraph 7(b) of the Act protects interests in unregistered trademarks:

... First, s. 7(b) is remedial; its purpose is to enforce the substantive aspects of the *Trade-marks Act* relating to unregistered trade-marks:

The tort of passing off is in many respects the equivalent cause of action for unregistered trade-marks as infringement [s. 20 of the Act] is to registered trade-marks. The overall legislative scheme of the *Trade-marks Act* is the protection, identification, and registration of trade-marks, whether registered or unregistered.

...

Second, the passing-off action protects unregistered trade-marks and goodwill enjoyed by the trade-marks. ... [My emphasis.]

[44] Thus, *Kirkbi* suggests, but does not decide, that the owner of a registered trademark cannot have recourse to paragraph 7(b) of the Act to protect its trademark. Its recourse is proceedings for infringement or expungement.

[42] La cause d'action en contrefaçon de marques de commerce existe pour permettre à une partie propriétaire d'une marque de commerce déposée d'intenter une action contre le propriétaire d'une autre marque de commerce, que cette marque soit déposée ou non, en raison de la confusion créée par la marque de commerce contestée. La cause d'action en commercialisation trompeuse relevant de l'alinéa 7b) de la Loi est une codification du délit de commercialisation trompeuse en common law. Elle permet à une partie propriétaire d'une marque de commerce non enregistrée d'intenter une action en réparation en vertu de la Loi.

[43] Dans l'arrêt *Kirkbi AG c. Gestions Ritvik Inc.*, 2005 CSC 65, [2005] 3 R.C.S. 302 (*Kirkbi*), aux paragraphes 25 et 26, la Cour suprême a conclu que l'action en commercialisation trompeuse relevant de l'alinéa 7b) de la Loi protège les intérêts dans les marques de commerce non déposées :

[...] Premièrement, l'al. 7b) est une disposition réparatrice qui a pour objet de mettre à exécution les aspects fondamentaux de la *Loi sur les marques de commerce* touchant les marques de commerce non déposées :

[TRADUCTION] À maints égards, le délit de commercialisation trompeuse représente, pour les marques de commerce non déposées, un droit d'action équivalent à celui que la violation [art. 20 de la Loi] représente pour les marques déposées. Le régime global de la Loi sur les marques de commerce consiste à protéger, à identifier et à enregistrer les marques de commerce, déposées ou non déposées.

[...]

Deuxièmement, l'action pour commercialisation trompeuse protège les marques de commerce non déposées ainsi que l'achalandage qui s'y rattache [...] [Non souligné dans l'original.]

[44] Ainsi, dans l'arrêt *Kirkbi*, la Cour indique, sans trancher la question, que le propriétaire d'une marque de commerce déposée ne peut pas se prévaloir de l'alinéa 7b) de la Loi pour protéger sa marque de commerce. Il peut recourir aux procédures en contrefaçon ou aux procédures en radiation.

[45] This point was made even more clearly in *Molson Canada v. Oland Breweries Ltd./Les Brasseries Oland Ltée* (2002), 59 O.R. (3d) 607, 214 D.L.R. (4th) 473 (C.A.) (*Oland*) which was cited in support of the conclusion on this issue in *Remo* and where both parties had registered trademarks, the Ontario Court of Appeal wrote [at paragraph 2]:

.... The appellant puts forward a series of arguments as to errors made by the trial judge in his analysis of the facts and law, some of which may have merit. However, it is unnecessary to analyze them because, in my view, the respondent holds the trump card. The respondent argues that, whatever the merits of the appellant's grounds of appeal, the trial judge made an initial and fundamental error by failing to conclude that the respondent's trade-mark registration was a complete answer to the plaintiff's claim [for passing off]. I agree.

[46] The Ontario Court of Appeal held that the respondent's trademark registration protected it from an action in passing off under paragraph 7(b) because of the effect of section 19 of the Act. As such, *Oland* is authority for the principle that registration by the respondent is a complete defence to an action in passing off.

[47] Therefore, in the present case, I am left to conclude that to the extent the passing off complained of by the appellants took place while the respondent's registrations were in force, the jurisprudence indicates that the registrations of the trademarks are a complete defence to the action of passing off. For this reason, I am of the view that the portions of this Court's 2017 decision finding passing off should not be followed as authority in future cases. However, as between the present parties, the respondent did not appeal the finding of passing off. Consequently, those findings have been fully determined and cannot be relitigated. Monetary compensation should be awarded based on this Court's 2017 decision on passing off.

[45] Ce point a été établi encore plus clairement dans l'arrêt *Molson Canada v. Oland Breweries Ltd./Les Brasseries Oland Ltée* (2002), 59 O.R. (3d) 607, 214 D.L.R. (4th) 473 (C.A.) (*Oland*) qui a été cité dans l'arrêt *Remo* pour appuyer la conclusion tirée sur cette question et où les deux parties avaient des marques de commerce déposées. La Cour d'appel de l'Ontario a écrit ce qui suit :

[TRADUCTION] [...] L'appelante avance une série d'arguments quant aux erreurs commises par le juge de première instance dans son analyse des faits et du droit, dont certaines erreurs peuvent avoir un certain fondement. Il n'est cependant pas nécessaire de les analyser, car je suis d'avis que l'intimée possède un atout majeur. L'intimée affirme que, sans égard au fondement des motifs d'appel de l'appelante, le juge de première instance a commis une erreur initiale et fondamentale en omettant de conclure que l'enregistrement de la marque de commerce de l'intimée répondait entièrement à l'action [en commercialisation trompeuse] de la demanderesse. Je suis du même avis.

[46] La Cour d'appel de l'Ontario a conclu que le dépôt de la marque de commerce de l'intimée protégeait cette marque d'une action pour commercialisation trompeuse commise en contravention de l'alinéa 7b) en raison de l'effet de l'article 19 de la Loi. Dans l'arrêt *Oland*, la Cour a donc établi le principe selon lequel le dépôt par l'intimée constitue un moyen de défense complet à l'encontre d'une action en commercialisation trompeuse.

[47] Par conséquent, en l'espèce, je dois conclure que, si la commercialisation trompeuse dont se plaignent les appelantes a eu lieu au moment où les dépôts de l'intimée étaient en vigueur, la jurisprudence indique que les dépôts des marques de commerce constituent un moyen de défense complet à l'encontre de l'action en commercialisation trompeuse. Pour ce motif, je suis d'avis que les parties du jugement rendu par notre Cour en 2017 ayant conclu à la commercialisation trompeuse ne devraient pas faire autorité dans de futurs cas. Toutefois, en ce qui concerne les parties aux présentes, l'intimée n'a pas interjeté appel de la conclusion de commercialisation trompeuse. Par conséquent, ces conclusions ont été entièrement établies et ne peuvent pas être débattues de nouveau. Une indemnisation doit être versée, selon la décision rendue par notre Cour en 2017, sur la commercialisation trompeuse.

[48] The Federal Court, at paragraph 52 of its reasons, found that if the appellants are entitled to recover profits, the quantum should be determined by way of reference, as further evidence would be needed on the issue of quantification. I agree. Having concluded that the finding of passing off was not appealed and that the doctrine of *res judicata* applies as between these parties on this point, I would allow the appeal and award the appellants an accounting of profits to be quantified by way of reference under rule 153 of the Rules.

VI. Conclusion

[49] For these reasons, I would allow the appeal with costs and award the appellants an accounting of profits to be quantified by way of reference under rule 153 of the Rules.

PELLETIER J.A.: I agree.

DE MONTIGNY J.A.: I agree

[48] Au paragraphe 52 de ses motifs, la Cour fédérale a conclu que « si les [appelantes] ont le droit de recouvrer les profits [...], le montant doit être fixé par renvoi, étant donné qu'il faudra des éléments de preuve supplémentaires pour l'évaluer ». Je suis du même avis. Ayant jugé que la conclusion de commercialisation trompeuse n'a pas été portée en appel et que le principe de la chose jugée s'applique entre ces parties sur ce point, j'accueillerais l'appel et j'accorderais aux appelantes la restitution des profits, dont la quantification se fera par renvoi suivant la règle 153 des Règles.

VI. Conclusion

[49] Pour ces motifs, j'accueillerais l'appel avec dépens et j'accorderais aux appelantes la restitution des profits, dont la quantification se fera par renvoi suivant la règle 153 des Règles.

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

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