

TRADUCTION/TRANSLATION

INSTANCE FONDÉE SUR L'ARTICLE 45
MARQUE DE COMMERCE : YES, WITH PLEASURE
ENREGISTREMENT N^O : LMC 513 954

Le 4 août 2005, à la demande de 88766 Canada Inc. (la « partie requérante »), le registraire a fait parvenir un avis en application de l'article 45 de la *Loi sur les marques de commerce*, L.R.C. (1985), ch. T-13 (la « Loi ») à Hoover Services Inc., la propriétaire inscrite de la marque de commerce YES, WITH PLEASURE (la « Marque ») portant le numéro d'enregistrement LMC 513 954. La marque est enregistrée aux fins de son emploi en liaison avec les « [s]ervices de réservation et d'hébergement hôtelier et de chambres, nommément fourniture d'installations d'hébergement hôtelier, de restaurant, de conférence et de congrès ».

Aux termes de l'article 45 de la *Loi sur les marques de commerce*, L.R.C. (1985), ch. T-13, le propriétaire inscrit de la marque de commerce est tenu d'indiquer si la marque de commerce a été employée au Canada en liaison avec chacune des marchandises ou chacun des services que spécifie l'enregistrement, à un moment quelconque au cours de la période de trois ans qui précède immédiatement la période de l'avis, et, dans la négative, la date où elle a été ainsi employée en dernier lieu et la raison de son défaut d'emploi depuis cette date. En l'espèce, la période pertinente se situe à un moment quelconque entre le 4 août 2002 et le 4 août 2005.

Selon le libellé du paragraphe 4(2) de la *Loi sur les marques de commerce*, l'« emploi » en liaison avec les services est défini comme suit :

- 2) Une marque de commerce est réputée employée en liaison avec des services si elle est employée ou montrée dans l'exécution ou l'annonce de ces services.

En réponse à l'avis du registraire, la propriétaire inscrite a déposé l'affidavit de M. Peter Lui, contrôleur pour Empire Landmark Hotel & Conference Centre. La partie requérante et la propriétaire inscrite ont toutes deux présenté des observations écrites, mais ni l'une ni l'autre n'a demandé la tenue d'une audience.

Je tiens d'abord à souligner que la partie requérante a allégué que l'emploi de la marque de commerce ne peut être considéré comme un emploi de la Marque déposée. Deux exemples d'emploi de la marque de commerce ont été déposés en preuve. Je n'ai reproduit plus bas que l'un des deux, car l'autre lui est très similaire, des détails de peu d'importance les différencient. Dans le présent exemple, l'arrière-plan de couleur noire ne fait pas partie de la marque, il ne s'agit que de la partie gauche d'un insigne d'identité sur lequel la marque de commerce est imprimée.



La propriétaire inscrite a allégué que les mots YES, WITH PLEASURE sont bien en évidence et dominant de la marque qui ne possède pas d'autres caractéristiques que la forme d'arche que suivent les mots « WITH PLEASURE » à la droite du mot « YES ».

L'emploi de la marque en liaison avec des mots additionnels ou d'autres caractéristiques ne peut constituer un emploi de la marque déposée que si, à sa première impression, le public croit qu'il s'agit de l'utilisation de la marque en soi. Il s'agit d'une question de fait qui dépend de celle de savoir si la marque se distingue des autres éléments, par exemple par l'emploi d'un lettrage différent ou de caractères d'une taille différente ou, encore, de la question de savoir si les autres éléments seraient perçus par le public comme étant de nature manifestement descriptive, ou s'il y verrait au contraire une marque de commerce

ou un nom commercial distinct ((*Nightingale Interloc Ltd. c. Prodesign Ltd.* 2 C.P.R. (3d) 535; *88766 Canada Inc c. National Cheese Co.* 24 C.P.R. (4th) 410). En outre, je tiens à souligner que, bien que la marque soit juxtaposée à ce qui semble être d'autres marques de commerce sur la carte professionnelle et sur l'insigne d'identité présentés en preuve, l'emploi de marques de commerce multiples est autorisé (*A.W. Allen Ltd. c. Warner-Lambert Canada Inc.* (1985), 6 C.P.R. (3d) 270).

En l'espèce, je souscris à l'argument de la propriétaire inscrite portant que l'emplacement des mots est une modification peu importante au regard de la Marque déposée et que le public associerait d'emblée la marque de commerce ainsi employée à la Marque déposée. Pour ce motif, j'estime que les emplois de la marque de commerce démontrés en preuve sont des emplois de la Marque déposée.

M. Lui indique que, à titre de contrôleur pour Empire Landmark Hotel & Conference Centre depuis huit ans, il a une connaissance directe des faits énoncés dans l'affidavit et affirme être autorisé par la propriétaire inscrite à souscrire son affidavit dans la présente procédure. Il indique que, le 13 octobre 1997, la propriétaire inscrite a signé une entente avec Global Gateway Corp. dans laquelle il octroyait à cette dernière une licence exclusive pour l'emploi de la Marque au Canada en liaison avec les services indiqués dans l'enregistrement et que la licenciée est l'exploitante de Empire Landmark Hotel & Conference Centre, une entreprise située au Canada. M. Lui affirme également que le concédant de licence contrôle directement la qualité des services offerts par la licenciée en liaison avec la Marque en testant régulièrement ces services pour s'assurer qu'ils satisfont aux normes et à la qualité que le concédant juge acceptables.

La partie requérante a fait valoir que les allégations relatives à la licence et au contrôle sont insuffisantes et qu'une copie du contrat de licence aurait dû être déposé à l'appui de cette allégation.

Bien que l'article 50 de la *Loi sur les marques de commerce* traite des licences d'emploi, en l'espèce, seul le paragraphe 50(1) de la Loi s'applique :

Pour l'application de la présente loi, si une licence d'emploi d'une marque de commerce est octroyée, pour un pays, à une entité par le propriétaire de la marque, ou avec son autorisation, et que celui-ci, aux termes de la licence, contrôle, directement ou indirectement, les caractéristiques ou la qualité des marchandises et services, l'emploi, la publicité ou l'exposition de la marque, dans ce pays, par cette entité comme marque de commerce, nom commercial — ou partie de ceux-ci — ou autrement ont le même effet et sont réputés avoir toujours eu le même effet que s'il s'agissait de ceux du propriétaire.

J'estime qu'en application de l'article 45, les déclarations solennelles de l'affiant en ce qui concerne la licence et le contrôle sont suffisantes en l'espèce pour satisfaire aux exigences d'emploi énoncées au paragraphe 50(1) de la Loi et qu'il n'est pas nécessaire de fournir une copie du contrat de licence (voir *Federated Department Stores, Inc. c. John Forsyth Co.* (2001), 10 C.P.R. (4th) 571; *Sim & McBurney c. LeSage Inc.* (1966), 67 C.P.R. (3d) 571).

M. Lui affirme que la licenciée a employé la Marque en liaison avec les services visés par l'enregistrement de façon continue dès le 21 mai 1999 et jusqu'à la date de souscription de l'affidavit inclusivement. Il explique que la Marque est montrée sur les insignes d'identité que portent tous les employés de la licenciée dans l'exercice de leurs fonctions, notamment les employés suivants : les commis à la réception qui effectuent les réservations pour les clients imprévus; le personnel de service à la clientèle et de vente qui rencontre les clients potentiels et leur fait visiter les diverses installations de l'hôtel pour les congrès, conférences et services de restauration; le personnel du service de traiteur qui travaille lors des conférences et des congrès tenus dans les installations de l'hôtel ainsi que les hôtes et serveurs du restaurant. M. Lui a joint à titre de pièce « A » une copie d'un exemple d'insigne d'identité affichant la marque de commerce, comme celui que portaient les employés au cours de la période pertinente.

Compte tenu de ce qui précède, je suis disposée à conclure que les services ont été exécutés au Canada au cours de la période pertinente. En ce qui concerne la question de savoir si la Marque a été montrée dans l'exécution de ces services, j'estime également que la preuve est convaincante. Pour parvenir à cette conclusion, je suis d'avis que la Marque a été montrée lors de l'exécution des services puisqu'elle est affichée sur les insignes d'identité que portaient les employés assurant ces services au cours de la période pertinente.

En outre, M. Lui explique que la Marque est affichée bien en vue sur les cartes professionnelles que distribuent les employés de la licenciée aux clients de l'hôtel et aux clients potentiels, à savoir les personnes demandant des renseignements quant aux chambres et quant aux installations de conférence, de congrès et de restauration de l'hôtel. À titre de pièce « B », M. Lui joint un exemple de carte professionnelle qu'il affirme avoir été distribuée sur une base régulière pour annoncer les services de la licenciée au cours de la période pertinente.

Dans la décision *Goudreau, Gage, Dubuc & Martineau Walker c. Cinnabon Inc.* (1997) 81 (3rd) 281, l'agent d'audience principal a conclu :

Quant à savoir si les pièces D, I et S démontrent un emploi de la marque en liaison avec les marchandises et services de l'enregistrement, je suis d'accord avec la partie requérante pour affirmer lorsque celle-ci fait valoir que l'emploi de la marque de commerce telle que montrée sur les tasses (pièce I) et sur les cartes d'affaires (pièce S) ne correspond pas à l'emploi de la marque en liaison avec les marchandises, c'est-à-dire pour distinguer les « brioches » du titulaire de celles des autres. Il me semble plutôt que c'est un emploi de la marque dans l'exécution ou l'annonce des services précisés dans l'enregistrement.

Dans la décision *Tint King of California Inc. c. Canada (Registraire des marques de commerce)* (2006), 56 C.P.R. (4th) 223, le juge Russell indique que « [p]our ce qui est des factures, le fait que la marque soit apposée sur des factures, des enveloppes et des cartes

professionnelles peut constituer un emploi de la marque en liaison avec des ventes d'automobiles et une entreprise d'entretien et de réparation ».

Compte tenu de ce qui précède, je suis d'avis dans la présente affaire qu'en affichant la Marque sur les cartes professionnelles de l'hôtel, la Marque a été montrée lors de l'annonce des services. Cela a donc contribué à satisfaire plus amplement aux exigences du paragraphe 4(2) de la Loi.

Compte tenu de tout ce qui précède, je conclus que l'enregistrement n° LMC 513 954 de la marque de commerce YES, WITH PLEASURE doit être maintenu conformément aux dispositions du paragraphe 45(5) de la Loi.

FAIT À GATINEAU (QUÉBEC), CE 15^e JOUR DE MAY 2008

C. Laine

Agente d'audience

Commission des oppositions des marques de commerce