



LE REGISTRAIRE DES MARQUES DE COMMERCE
THE REGISTRAR OF TRADE-MARKS

Référence : 2013 COMC 84
Date de la décision : 2013-05-09
TRADUCTION

**DANS L’AFFAIRE DE LA PROCÉDURE DE
RADIATION EN VERTU DE L’ARTICLE 45,
engagée à la demande de Star Island
Entertainment LLC, visant l’enregistrement
n° LMC699,038 de la marque de commerce
MANSION au nom de Provent Holdings Ltd.**

[1] Le 4 novembre 2010, à la demande de Star Island Entertainment LLC, le registraire des marques de commerce a donné l’avis prévu à l’article 45 de la *Loi sur les marques de commerce* L.R.C. 1985, ch. T-13 à Provent Holdings Ltd. (l’Inscriptante). L’avis exigeait de l’Inscriptante qu’elle démontre que sa marque de commerce MANSION (enregistrement n° LMC699,038) a été employée au Canada en liaison avec chacune des marchandises et chacun des services visés par l’enregistrement au cours des trois années précédentes.

[2] En l’espèce, il ressort clairement de la preuve produite par l’Inscriptante que la marque de commerce n’a été employée en liaison avec aucune des marchandises visées par l’enregistrement et qu’elle n’a pas non plus été employée en liaison avec les services visés par l’enregistrement décrits comme [TRADUCTION] « visionnement de films et de spectacles; services de salle de bingo; paris sur des courses de chevaux; services de

divertissement liés à des croisières; fourniture en ligne de publications sur les voyages, les sports, le divertissement, la mode, les activités de loisirs; publication de livres électroniques et de journaux en ligne ». L’Inscrivante n’a, en outre, fait valoir aucune circonstance spéciale pour justifier ce défaut d’emploi.

[3] Par conséquent, la question qu’il reste à trancher est celle de savoir si l’Inscrivante a établi l’emploi de sa marque de commerce MANSION en liaison avec les services visés par l’enregistrement énumérés ci-dessous :

[TRADUCTION]

fourniture d’installations de jeux de hasard et de casino; exploitation d’un casino; services de divertissement liés à des appareils de jeux de hasard; services de divertissement liés à des appareils d’amusement; services de jeux électroniques fournis au moyen d’Internet; fourniture de jeux au moyen d’un système informatique [les Services].

[4] La définition d’« emploi » en liaison avec des services est énoncée au paragraphe 4(2) de la Loi :

4(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.

[5] En réponse à l’avis du registraire, l’Inscrivante a produit l’affidavit de M. Andrew Tait, avocat général de la licenciée de l’Inscrivante, Mansion Online Casino Ltd. (Mansion Casino). Les parties ont toutes deux produit des observations écrites. Une audience a été tenue; les parties y étaient toutes deux représentées.

[6] Les principales observations qu’a formulées Star Island Entertainment LLC (la Partie Requérante) en réponse à la preuve produite par l’Inscrivante sont les suivantes :

- (a) l’emploi démontré n’a pas été fait par l’Inscrivante et il ne s’agit pas d’un emploi qui peut être attribué à l’Inscrivante;
- (b) la marque de commerce employée n’est pas la marque de commerce *enregistrée*;
- (c) la marque de commerce n’a pas été employée en liaison avec les Services *au Canada*.

[7] J'examinerai maintenant la preuve et les arguments présentés relativement à chacune de ces questions, dans l'ordre.

La preuve établit-elle un emploi de la marque de commerce enregistrée qui peut être attribué à l'Inscrivante en vertu de l'article 50 de la Loi?

[8] La preuve doit démontrer que la marque de commerce a été employée par l'Inscrivante ou, à défaut, par une licenciée autorisée conformément aux exigences de l'article 50 de la Loi. À cet égard, pour que l'on puisse considérer que les exigences du paragraphe 50(1) de la Loi ont été respectées, il doit être établi que l'Inscrivante exerçait, dans le cadre d'un contrat de licence, un contrôle direct ou indirect sur les caractéristiques ou la qualité des Services.

[9] Il ressort clairement de la preuve que l'Inscrivante ne fournit pas elle-même les Services au Canada; en effet, M. Tait atteste que les Services sont fournis par Mansion Casino et que l'Inscrivante a concédé à Mansion Casino une licence l'autorisant à employer la marque de commerce en liaison avec les Services au Canada et ailleurs dans le monde.

[10] Relativement à cette question, la Partie Requérante soutient que la preuve est insuffisante, car l'Inscrivante n'a pas produit de copie du contrat de licence, n'a pas spécifié les conditions de la licence et n'a fourni aucune preuve concrète pour démontrer qu'elle exerçait un contrôle sur les Services fournis par Mansion Casino en liaison avec la marque de commerce.

[11] Or, il est bien établi qu'un inscrivant n'est pas tenu de produire une copie d'un contrat de licence dans le cadre d'une procédure en vertu de l'article 45 si la preuve démontre que l'inscrivant contrôlait les caractéristiques et la qualité des services arborant la marque de commerce. Il a également été établi qu'une déclaration explicite, faite sous serment, constitue pour un inscrivant un moyen acceptable de démontrer qu'il a exercé le contrôle requis [*Empresa Cubana Del Tabaco c. Shapiro Cohen*, 2011 CF 102 (C.F.) conf. 2011 C.A.F. 340].

[12] En l'espèce, M. Tait a fourni une déclaration sous serment selon laquelle l'Inscrivante contrôle les caractéristiques et la qualité des Services en liaison avec lesquels la marque de commerce est employée. Par conséquent, j'estime que les exigences de l'article 50 ont été respectées et que tout emploi de la marque de commerce par Mansion Casino peut être attribué à l'Inscrivante.

La preuve établit-elle l'emploi de la marque de commerce telle qu'enregistrée?

[13] Au paragraphe 4 de son affidavit, M. Tait explique que les Services fournis par Mansion Casino en liaison avec la marque de commerce sont offerts principalement par l'intermédiaire des sites Web *www.mansion.com*, *www.mansioncasino.com* et *www.mansionpoker.com*. Il explique également qu'au cours de la période pertinente, les consommateurs du Canada et d'ailleurs dans le monde pouvaient accéder aux Services offerts par Mansion Casino en se rendant sur ces sites Web.

[14] M. Tait a joint à son affidavit des pièces constituées de copies d'écran tirées des sites Web susmentionnés afin de montrer de quelle manière la marque de commerce était employée en liaison avec les Services. Il atteste que ces copies d'écran sont représentatives de ce à quoi les consommateurs canadiens avaient accès pendant la période pertinente.

[15] Les copies d'écran fournies comme pièces A1, A2 et B portent sur divers types de jeux de hasard/de casino, notamment des jeux en direct, des machines à sous, des jeux de cartes et des jeux sur table, et comprennent des images de ces jeux. La pièce C, quant à elle, est une copie d'écran tirée du site Web *www.mansioncasino.com* qui montre une liste des gagnants récents, parmi lesquels figure un Canadien. Enfin, la pièce D est une copie d'écran tirée du site Web *www.mansioncasino.com* qui montre une liste des diverses options de paiement qui étaient proposées aux consommateurs canadiens pendant la période pertinente.

[16] Après examen, je constate que la marque de commerce est comprise dans le nom de domaine *mansioncasino.com*, lequel figure également, dans une police stylisée, dans le corps du texte de certaines des copies d'écran produites comme pièces. L'affichage

d'un nom de domaine incorporant une marque de commerce peut constituer un emploi de cette marque de commerce si le nom de domaine figure à proximité immédiate de renseignements substantiels sur les services, comme c'est le cas en l'espèce [voir *Salam Toronto Publications c. Salam Toronto Inc*, 2009 CarswellNat 171 (C.F.)].

[17] Conséquemment, la question de savoir si l'affichage du nom de domaine *mansioncasino.com* et de sa version stylisée constitue un emploi de la marque de commerce telle qu'elle est enregistrée relève de la question de la divergence. Il est bien établi dans la jurisprudence que lorsque la marque qui est employée diffère de la marque qui est enregistrée, la question à se poser est celle de savoir si la marque a été employée d'une manière telle qu'elle a conservé son identité et est demeurée reconnaissable malgré les différences entre la forme sous laquelle elle est enregistrée et celle sous laquelle elle a été employée [*Canada (Registraire des marques de commerce) c. Compagnie International pour l'informatique CII Honeywell Bull* (1985), 4 C.P.R. (3d) 523 (C.A.F.) (*Honeywell Bull*)]. Pour trancher cette question, il faut déterminer si les « caractéristiques dominantes » ont été préservées [*Promafil Canada Ltée c. Munsingwear Inc* (1992), 44 C.P.R. (3d) 59 (C.A.F.)]. La question de savoir si les différences entre les marques sont [TRADUCTION] « à ce point minimes qu'un acheteur non averti conclurait, selon toute probabilité, qu'elles identifient toutes deux, malgré leurs différences, des marchandises ayant la même origine » [*Honeywell Bull*, précité, p. 525] est une question de fait. Enfin, l'emploi d'une marque de commerce en conjugaison avec des mots ou des éléments supplémentaires constitue un emploi de la marque enregistrée si, sous le coup de la première impression, le public estime qu'il s'agit de la marque de commerce en soi [*Nightingale Interloc Ltd c. Prodesign Ltd* (1984), 2 C.P.R. (3d) 535 (C.O.M.C.)].

[18] La Partie Requérante fait valoir que le public ne percevrait pas, sous le coup de la première impression, le mot MANSION comme une marque distincte en soi, lorsque ce dernier est employé dans le nom de domaine *mansioncasino.com* ou dans la version stylisée de ce nom de domaine. À ce titre, la Partie Requérante soutient que l'emploi dont font état les pièces produites en preuve ne constitue pas un emploi de la marque de commerce telle qu'elle est enregistrée.

[19] À l'audience, la Partie Requérante a cité l'affaire *Farris, Vaughan, Wills & Murphy c. Sav-On Drugs Ltd* (1997), 79 C.P.R. (3d) 570 (C.O.M.C.) dans laquelle le registraire a statué que la taille et la police de caractères constituaient des facteurs pertinents à prendre en considération au moment de déterminer si la marque de commerce enregistrée ressort davantage que les éléments supplémentaires [paragraphe 10 et 11]. En l'espèce, je constate que les éléments du nom de domaine « mansioncasino.com » qui figure dans les copies d'écran et de pages ont tous la même taille et la même police de caractères; les mots « Mansion » et « Casino » sont toutefois associés de manière évidente à l'élément « .com » dans la version stylisée du nom de domaine qui apparaît dans la copie de page fournie comme pièce A1.

[20] La Partie Requérante a également attiré mon attention sur les divers avis de marque de commerce qui figurent en petits caractères aux dernières pages des pièces B, C et D. Ces avis indiquent que :

[TRADUCTION]

MansionCasino.com est autorisé par licence et par règlement à offrir des services de jeux de casino en ligne sous la juridiction de Gibraltar.

© 2011 MansionCasino.com est une marque de commerce enregistrée internationalement.

[21] La Partie Requérante a fait valoir que ces avis constituaient un élément pertinent de point de vue de la question de la divergence, car ils appuient l'idée que l'emploi établi par l'Inscrivante ne constitue pas un emploi de la marque de commerce en soi. Selon la Partie Requérante, un consommateur percevrait probablement les Services comme étant associés à une marque qui comprend les éléments supplémentaires.

[22] En toute déférence, je suis d'avis que la Partie Requérante a adopté une approche exagérément technique dans son analyse de la preuve. J'estime, comme le fait valoir, l'Inscrivante que les éléments supplémentaires « Casino » et « .com » seraient simplement perçus comme descriptifs du genre de services offerts par Mansion Casino et de l'environnement en ligne dans lequel ces services sont fournis. À mon avis, ces éléments supplémentaires ne seraient pas perçus comme faisant partie de la marque de commerce en soi [voir *Ching c. 3416968 Canada Inc* (2008), 71 C.P.R. (4th) 54 (C.O.M.C.)]. En d'autres termes, j'estime que le mot « Mansion » employé en liaison

avec des services de casino serait reconnu comme la caractéristique dominante lorsqu'affiché en conjugaison avec des mots ou des éléments supplémentaires n'ayant qu'une fonction descriptive.

[23] Ce genre de raisonnement a été suivi dans de nombreuses affaires antérieures dans lesquelles le registraire a statué que des divergences d'une nature similaire à celles observées en l'espèce ne rendaient pas les marques de commerce substantiellement différentes. Ainsi, il a été déterminé que l'emploi de RITZ REDHOTS constituait un emploi de la marque RITZ à l'égard d'un sandwich consistant en une saucisse enveloppée dans un petit pain [*Ogilvy, Renault c. Arbor Restaurants Inc* (1994), 55 C.P.R. (3d) 401 (C.O.M.C.)]; que l'emploi de PEA CAULIFLOWER CARROT CLASSIC constituait un emploi de la marque CLASSIC à l'égard de légumes surgelés et en conserve [*Riches, McKenzie & Hebert c. Pillsbury Co* (1995), 61 C.P.R. (3d) 96 (C.O.M.C.)]; et que NIAGARA MIST COSMETICS constituait un emploi de la marque NIAGARA MIST à l'égard de produits cosmétiques et de toilette [*Goudreau Gage Dubuc & Martineau Walker c. Niagara Mist Marketing Ltd* (1997), 78 C.P.R. (3d) 255 (C.O.M.C.)].

[24] De plus, en ce qui concerne l'élément supplémentaire « .com », l'Inscrivante cite à juste titre la décision rendue dans *4358376 Canada Incorporated c. 770879 Ontario Limited* (2012) CarswellNat 5263 (C.O.M.C.), dans laquelle le registraire a statué que l'ajout des éléments « www. » et « .ca » constituait une divergence mineure par rapport à la marque enregistrée. De même, j'estime que la présence de cet élément supplémentaire constitue une divergence mineure par rapport à la marque de commerce, d'autant plus que dans la version stylisée du nom de domaine, cet élément est affiché dans une taille nettement plus petite.

[25] Ainsi, je suis convaincue que, dans ces affaires, la caractéristique dominante et essentielle de la marque de commerce avait été préservée, que la marque de commerce avait conservé son identité et était demeurée reconnaissable, et que les éléments ajoutés à la marque de commerce n'étaient pas susceptibles de tromper le public, de l'induire en erreur ou de lui causer préjudice. De même, je suis d'avis que les éléments

supplémentaires en l'espèce n'entraînent pas de divergence substantielle par rapport à la marque de commerce enregistrée, et j'estime, par conséquent, que la preuve établit l'emploi de la marque de commerce en soi.

La preuve établit-elle l'emploi de la marque de commerce en liaison avec les Services au Canada?

[26] Lorsqu'il s'agit de services, l'emploi de la marque de commerce dans l'annonce des services est réputé satisfaire aux exigences du paragraphe 4(2) de la Loi si la propriétaire de la marque de commerce offre les services au Canada et est prête à les exécuter [voir *Wenward (Canada) Ltd c. Dynaturf Co* (1976), 28 C.P.R. (2d) 20 (R.M.C.)]. En d'autres termes, le simple fait d'annoncer au Canada ne suffit pas pour établir l'emploi; il est indispensable que les services soient offerts au Canada et puissent y être exécutés, c'est-à-dire que le consommateur canadien ne doit pas avoir à quitter le Canada pour en bénéficier [*Porter c. Don the Beachcomber* (1966), 48 C.P.R. 280 (C. É.); *Bedwell c. Mayflower* (1999), 2 C.P.R. (4th) 543 (C.M.O.C.); et *Société Nationale des Chemins de Fer Français SNCF c. Venice Simplon-Orient-Express, Inc* (2000), 9 C.P.R. (4th) 443 (C.F. 1^{re} inst.) conf. 64 C.P.R. (3d) 87 (C.O.M.C.)]. Enfin, un inscrivante n'est pas tenu de posséder un établissement physique au Canada pour satisfaire aux exigences du paragraphe 4(2) de la Loi concernant l'emploi en liaison avec des services [*Saks & Co c. Canada (Registraire des marques de commerce)* (1989), 24 C.P.R. (3d) 49 (C.F. 1^{re} inst.)].

[27] En l'espèce, M. Tait fait valoir que Mansion Casino a fourni aux Canadiens un accès aux Services par l'intermédiaire de ses activités de casino en ligne. Ces Services, explique-t-il, comprennent plus de 100 jeux de casino en ligne. La preuve démontre que ces Services sont offerts par voie électronique par l'intermédiaire d'un site Web, et que les consommateurs peuvent soit télécharger des logiciels de jeu, soit jouer directement sur le site Web grâce à une « fonction de jeu instantané ».

[28] La Partie Requérante soutient que la preuve n'établit pas que des Canadiens ont réellement accédé aux sites Web de Mansion Casino à partir du Canada au cours de la période pertinente. À cet égard, la Partie Requérante a fait valoir à l'audience que la copie d'écran fournie comme pièce C, dans laquelle il est fait mention d'un gagnant canadien récent, portait une date ultérieure à la période pertinente et que, pour cette raison, la pièce C ne devait pas être prise en considération.

[29] La Partie Requérante qualifie, en outre, la preuve d'ambiguë et soutient que cette ambiguïté devrait être interprétée à l'encontre des intérêts de la l'Inscrivante [voir *Aerosol Fillers Inc c. Plough (Canada) Ltd* (1980), 45 C.P.R. (2d) 194 conf. 53 C.P.R. (3d) 62 (C.A.F.)]. Plus particulièrement, la Partie Requérante insiste sur le fait que M. Tait ne précise pas quels moyens Mansion Casino emploie pour déterminer ou vérifier le pays résidence de ses clients, et qu'il ne fournit aucune indication quant au nombre de Canadiens qui ont accédé aux sites Web de Mansion Casino.

[29] Je souligne, toutefois, que l'Inscrivante est uniquement tenue de démontrer qu'elle offrait les Services au Canada au cours de la période pertinente et qu'elle était prête à les exécuter. Ainsi, s'il est vrai que la copie d'écran produite comme pièce C porte une date ultérieure à la période pertinente, il n'en demeure pas moins que M. Tait a produit, comme pièce D, d'autres éléments de preuve qui confirment que les Services étaient offerts. Comme il a été mentionné précédemment, cette pièce est constituée de copies d'écran tirées du site Web *www.mansioncasino.com* montrant une liste des diverses options de paiement qui, atteste M. Tait, étaient proposées aux utilisateurs canadiens pendant la période pertinente; je souligne que la devise canadienne figure parmi ces options de paiement.

[30] Dans *Grafton-Fraser Inc c. Harvey Nichols and Company Limited* (2010), 89 C.P.R. (4th) 394 (C.O.M.C.), le registraire a mentionné différents types d'indices susceptibles de se révéler pertinents lorsqu'il s'agit de déterminer si des services annoncés sur un site Web sont offerts aux consommateurs du Canada. Ces indices comprennent le fait d'afficher les prix en dollars canadiens, le fait de fournir des coordonnées au Canada ou à l'intention des Canadiens, et le fait d'afficher une politique

et des renseignements concernant l'expédition de marchandises au Canada. Bien que l'affaire *Harvey Nichols* concerne plus particulièrement des services de vente au détail en ligne, l'un des indices susmentionnés, à savoir la devise canadienne, est pertinent en l'espèce. Selon moi, le fait que la devise canadienne figure parmi les options de paiement proposées sur le site Web de l'Inscrivante indique clairement que les Services s'adressaient, du moins en partie, aux Canadiens. Compte tenu de cette indication et des déclarations sous serment de M. Tait, je suis convaincue que l'Inscrivante offrait les Services au Canada pendant la période pertinente et qu'elle était prête à les exécuter.

[31] La Partie Requérante soutient, par ailleurs, que même si la pièce D prouve que des Canadiens misent et gagnent de l'argent, cet élément de preuve concerne uniquement les services de jeux de hasard offerts sur Internet, et non les « services de divertissement » en général. Je dois toutefois souligner que les Services visés par l'enregistrement comprennent des [TRADUCTION] « services de divertissement liés à des *appareils de jeux de hasard* » et des [TRADUCTION] « services de divertissement liés à des *appareils d'amusement* ». Il est évident, au vu des copies d'écran produites en preuve, que Mansion Casino offrait des jeux de machines à sous et des jeux d'arcade sur ses sites Web. À mon avis, ces jeux sont, de par leur nature même, des appareils de jeux de hasard et d'amusement, et le fait de jouer et de gagner constitue forcément une forme de divertissement.

[32] En conséquence, je suis d'avis que la marque de commerce a été employée en liaison avec les Services, car la preuve corrobore le fait que la licenciée de l'Inscrivante offrait les Services au Canada pendant la période pertinente et était prête à les exécuter au sens du paragraphe 4(2) de la Loi.

[33] Dans un autre ordre d'idées, la Partie Requérante fait valoir que l'Inscrivante n'a produit aucun élément de preuve démontrant qu'elle est bel et bien légalement autorisée à offrir des services de jeux de hasard au Canada. Or, il a été déterminé que le registraire ne pouvait envisager la question du « respect de la loi » que dans l'optique de la Loi sur les marques de commerce. La question de la conformité avec d'autres lois n'est pas pertinente dans le cadre d'une procédure en vertu de l'article 45, le registraire n'ayant pas

compétence pour trancher ce genre de questions [voir *Lewis Thomson & Son Ltd c. Rogers, Bereskin & Parr* (1988), 21 C.P.R. (3d) 483 (C.F 1^{re} inst.)].

[34] À la lumière de ce qui précède et au vu de la preuve dans son ensemble, j'estime que la preuve est suffisante pour établir que la marque de commerce a été employée au Canada en liaison avec les Services au cours de la période pertinente, au sens des articles 4 et 45 de la Loi.

Décision

[35] Compte tenu de tout ce qui précède, dans l'exercice des pouvoirs qui m'ont été délégués en vertu des dispositions du paragraphe 63(3) de la Loi, l'enregistrement no LMC699,038 sera modifié afin d'en radier l'état déclaratif des marchandises dans son intégralité et de radier les services suivants de l'état déclaratif des services :

[TRADUCTION]

[...] visionnement de films et de spectacles [...]; services de salle de bingo; paris sur des courses de chevaux; services de divertissement liés à des croisières; [...] fourniture en ligne de publications sur les voyages, les sports, le divertissement, la mode, les activités de loisirs; publication de livres électroniques et de journaux en ligne [...]

[36] En conséquence, l'état déclaratif des services modifié sera libellé comme suit :

[TRADUCTION]

Fourniture d'installations de jeux de hasard et de casino; exploitation d'un casino; services de divertissement liés à des appareils de jeux de hasard; services de divertissement liés à des appareils d'amusement; services de jeux électroniques fournis au moyen d'Internet; fourniture de jeux au moyen d'un système informatique.

Kathryn Barnett
Agente d'audience
Commission des oppositions des marques de commerce
Office de la propriété intellectuelle du Canada

Traduction certifiée conforme
Judith Lemire