



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

Référence : 2015 COMC 17
Date de la décision : 2015-01-29
TRADUCTION

**DANS L'AFFAIRE D'UNE PROCÉDURE DE
RADIATION EN VERTU DE L'ARTICLE 45
engagée à la demande de David T. Michaels, visant
l'enregistrement n° LMC548,091 de la marque de
commerce W Dessin au nom de Starwood Hotels &
Resorts Worldwide, Inc.**

[1] Cette décision se rapporte à une procédure de radiation sommaire en ce qui concerne l'enregistrement n° LMC548,091 de la marque de commerce W Dessin (la Marque) reproduite ci-dessous, appartenant à Starwood Hotels & Resorts Worldwide, Inc.



[2] La Marque est enregistrée pour emploi en liaison avec les services suivants (les Services) :

[TRADUCTION]

Services d'hôtel, de motel, d'hôtel de villégiature et d'hôtel-motel; services de restaurant, de bar et de traiteur, services de préparation d'aliments et de boissons, services de café et de cafétéria; services de salon de beauté et de coiffure; fourniture d'installations de conférence et de réunion; services de divertissement, notamment production de divertissement en direct.

[3] Le 9 mai 2012, à la demande de David T. Michaels (la Partie requérante), le registraire des marques de commerce a donné un avis prévu à l'article 45 de la *Loi sur les marques de commerce* LRC 1985 ch T-13 (la Loi) à Starwood Hotels & Resorts Worldwide, Inc. (la Propriétaire). L'avis exigeait de la Propriétaire qu'elle fournisse une preuve établissant que la Marque a été employée au Canada à un moment quelconque entre le 9 mai 2009 et le 9 mai 2012 en liaison avec chacun des Services. Dans le cas où la Marque n'aurait pas été employée, la Propriétaire était tenue de fournir une preuve établissant la date du dernier emploi de la Marque et les raisons du défaut d'emploi depuis cette date.

[4] À l'égard des services, l'article 4(2) de la Loi énonce la définition d'emploi comme suit :

4(2) Une marque de commerce est réputée employée en liaison avec des services si elle est employée ou affichée dans la prestation ou l'annonce de ces services.

[5] Il est bien établi que l'article 45 de la Loi a pour objet et portée d'offrir une procédure simple, sommaire et expéditive pour débarrasser le registre du « bois mort ». Le critère permettant d'établir l'emploi est peu exigeant, et il n'est pas nécessaire de produire une surabondance de preuves. Toutefois, des faits suffisants doivent être néanmoins présentés pour permettre au registraire de conclure que la marque de commerce a été employée en liaison avec chacun des services visés par l'enregistrement au cours de la période pertinente [voir *Uvex Toko Canada Ltd c Performance Apparel Corp* (2004), 31 CPR (4th) 270 (CF)]. De plus, de simples allégations d'emploi ne sont pas suffisantes pour établir l'emploi [voir *Plough (Canada) Ltd c Aerosol Fillers Inc* (1980), 53 CPR (2d) 62 (CAF)].

[6] En réponse à l'avis du registraire, la Propriétaire a produit l'affidavit de M^{me} Cynthia Bond, souscrit le 11 avril 2013, avec les pièces A à E. Même si seule la Propriétaire a produit des observations écrites, les deux parties étaient représentées à l'audience.

[7] La question principale à trancher en l'espèce est de savoir si l'emploi de la Marque au Canada a été établi en liaison avec *chacun* des Services. Pour les raisons exposées ci-

après, je conclus que l'enregistrement doit être maintenu en ce qui concerne les Services suivants seulement :

[TRADUCTION]

Services d'hôtel, d'hôtel de villégiature; services de restaurant, de bar et de traiteur, services de préparation d'aliments et de boissons et services de café; services de salon de beauté; fourniture d'installations de conférence et de réunion; services de divertissement, notamment production de divertissement en direct.

[8] Avant de traiter des raisons de ma décision, je commencerai par un résumé de la preuve.

La preuve

[9] Dans son affidavit, M^{me} Bond déclare être la directrice régionale des relations publiques de la Propriétaire, et qu'elle travaille pour [TRADUCTION] « Franchise and License (Canadian) OPS Limited Partnership (Starwood Canada), une filiale indirecte en propriété exclusive » de la Propriétaire.

[10] Elle décrit la Propriétaire comme l'une des plus importantes sociétés hôtelières et de loisirs au monde, avec plus de mille propriétés détenues et gérées dans près de 100 pays et territoires. Incluses parmi les noms commerciaux d'hôtels, de centres de villégiature et d'autres propriétés de la Propriétaire, explique-t-elle, se trouvent les marques W® et W HOTELS®. Elle explique que la Marque est un élément central de l'image de marque des hôtels W, et elle déclare que la Marque était affichée dans la prestation ou l'annonce des Services fournis dans les hôtels W à travers le monde, incluant au Canada.

[11] M^{me} Bond explique que la Propriétaire autorise l'emploi de la Marque à des licenciés, incluant le W Montréal au Canada. Elle déclare également que la Propriétaire, directement ou indirectement, contrôle les caractéristiques et la qualité des Services avec lesquels la Marque est et a été employée au Canada au cours de la période pertinente. M^{me} Bond souligne que la qualité est contrôlée par :

[TRADUCTION]

...la création à l'interne d'un ensemble établi de normes de la marque W; des

normes architecturales et conceptuelles de W; des modèles pour toutes les publicités collatérales et liées à l'image de marque de W; l'utilisation d'un groupe de marketing interactif interne qui conçoit les sites Web et les plateformes de médias sociaux pour la marque W; et l'appel à des tiers indépendants des autorités locales d'enregistrement (ALE) dans le monde entier qui inspectent et vérifient la qualité opérationnelle et de marque des hôtels Starwood, incluant le W Montréal, par le programme de garantie de marque des ALE.

[12] M^{me} Bond atteste également que la Marque figurait bien en vue au cours de la période pertinente dans la prestation ou l'annonce des Services disponibles au W Montréal. Elle déclare que la Marque était affichée de différentes façons dans chaque chambre d'hôtel et dans une gamme d'espaces publics du W Montréal, comme les halls d'entrée, les ascenseurs, les bars, les bars-salons, les cafés et les restaurants.

[13] À l'appui des affirmations susmentionnées, M^{me} Bond fournit les pièces A à C, et atteste que ce qui est montré dans ces pièces est représentatif de l'emploi de la Marque par la Propriétaire au cours de la période pertinente.

[14] La pièce A comprend des représentations de la façon dont la Marque était employée ou affichée dans chaque chambre d'hôtel du W Montréal de la façon suivante :

- Sur les bons de commande de petit déjeuner et les fiches de services laissés avec les plateaux de service aux chambres;
- Sur des cartes annonçant le W Café situé dans l'hôtel;
- Sur les pantoufles de l'hôtel et les articles de toilette offerts gratuitement pour les clients, de même que pour les clients du spa AWAY des hôtels W situé dans l'hôtel;
- Sur des cartes postales, des calepins et des sacs à poignées à l'usage des clients;
- Dans le relieur des services, qui énonce la gamme de services offerts à l'hôtel.

Je remarque que la Marque figure bien en vue sur chacun de ces articles.

[15] La pièce B inclut des représentations de la façon dont la Marque était employée ou affichée dans une gamme d'endroits du W Montréal de la façon suivante :

- Sur des cartes annonçant des spectacles ayant lieu au Wunderbar et au Plateau Lounge de l'hôtel;
- Sur l'affichage extérieur et gravée sur les portes en verre de l'extérieur de l'hôtel;
- Sur des panneaux-réclames situés sur les murs de l'hôtel annonçant le spa AWAY par les hôtels W situé dans l'hôtel;

- Sur le menu de spa du spa AWAY situé au W Montréal.

Je remarque que la Marque figure bien en vue sur chacun de ces articles.

[16] La pièce C inclut des représentations de la façon dont la Marque était employée ou affichée dans les restaurants, les bars, les bars-salons, pour le service aux chambres, les services à emporter, les réceptions de mariage, les services de traiteur, et en fournissant des aliments et des boissons pour des congrès et des réunions de la façon suivante :

- Le long des murs en verre, à proximité immédiate du comptoir et des tabourets du bar W Bartini situé dans l'hôtel;
- Sur le menu du W Bartini;
- Sur des serviettes de table du W Café situé dans l'hôtel;
- Gravée sur les murs en verre dans le hall d'entrée de l'hôtel;
- Sur le matériel promotionnel annonçant les services de traiteur et les installations de congrès et de réunion à l'hôtel;

Je remarque que la Marque figure bien en vue sur chacun de ces articles.

[17] M^{me} Bond atteste également qu'au cours de la période pertinente la Propriétaire maintenait et maintient toujours plusieurs sites Web arborant la Marque dans la prestation ou l'annonce des Services disponibles au W Montréal. Elle déclare que la Propriétaire maintient les sites Web *www.starwoodhotels.com/whotels* (le Site Web) et *www.whotels.com*, appartenant au Site Web. M^{me} Bond explique que le Site Web présente un aperçu détaillé de chaque propriété de la Marque W, propose la réservation en ligne dans le monde entier, des offres spéciales, de même qu'un horaire des événements à venir dans les hôtels W du monde entier, incluant le W Montréal.

[18] Elle fournit en pièce D des imprimés du site Web datés de la période pertinente. Le premier de ces imprimés fait clairement voir le W Montréal et la Marque est affichée dans le coin supérieur gauche. M^{me} Bond atteste que ces imprimés sont représentatifs de l'emploi de la Marque par la Propriétaire au cours de la période pertinente. Elle atteste également que le site Web *www.whotels.com* enregistre des millions de requêtes annuellement en provenance du Canada, avec plus de 3,2 millions de requêtes en 2011; 3 374 000 requêtes en 2010 et 3 062 000 requêtes en 2009.

[19] M^{me} Bond déclare également que la Propriétaire maintient une présence Web par propriété pour le W Montréal à *www.wMontrealhotel.com* et à *www.facebook.com/WMontreal*, des sites qui, atteste-t-elle, étaient disponibles au Canada et auxquels les utilisateurs canadiens ont accédé au cours de la période pertinente.

[20] M^{me} Bond fournit en pièce E des imprimés de ces sites Web avec des renseignements concernant les Services. Je remarque que la Marque figure bien en vue sur ces imprimés. M^{me} Bond atteste qu'ils sont représentatifs de l'emploi de la Marque par la Propriétaire au cours de la période pertinente.

[21] Elle explique également que la Propriétaire exploite un programme de fidélité, qui offre aux membres des rabais dans des hôtels du monde entier, incluant les propriétés de Marque W. Elle atteste que depuis janvier 2008, plus de 622 000 résidents canadiens sont devenus membres du programme. Elle souligne qu'en 2011, plus de 23 000 réservations dans des propriétés de Marque W ont été faites par des membres canadiens, ce qui inclut des milliers de réservations au W Montréal; en 2012, le nombre de réservations par des membres canadiens a dépassé 25 000.

[22] De plus, l'affidavit de M^{me} Bond inclut un tableau des recettes brutes de réservations de chambres des hôtels W au Canada entre 2009 et 2012. M^{me} Bond fait remarquer que ces valeurs témoignent de la réputation et de la popularité importantes du W Montréal au cours de la période pertinente.

Année financière	Recettes brutes de réservations de chambres
2009	Plus de 7 500 000 \$ US
2010	Plus de 9 100 000 \$ US
2011	Plus de 10 000 000 \$ US
2012	Plus de 6 400 000 \$ US (jusqu'en septembre 2012)

Observations de la Partie requérante

Emploi du nom commercial et non de la marque de commerce

[23] À titre de question préliminaire, la Partie requérante a fait valoir à plusieurs reprises au cours de l'audience que la preuve démontre l'emploi de la Marque comme nom commercial et non comme marque de commerce. Par exemple, la Partie requérante a fait valoir que la façon dont la Marque figure sur le menu du W Bartini en pièce C est simplement dans le but d'informer le consommateur que le bar est situé dans l'hôtel.

[24] Je ne suis pas d'accord avec cette observation. La Marque figure bien en vue sur le menu en pièce C sans aucune autre marque de commerce. Elle est affichée toute seule, séparée du reste des éléments, et en gros caractères gras. De plus, la Marque n'est pas affichée en conjonction avec une adresse ou tout autre indice d'entreprise de telle façon qu'elle serait considérée simplement comme un nom commercial. Même si le mot « Montréal » est affiché comme élément supplémentaire sous la Marque, je suis convaincue que cela serait considéré seulement comme étant clairement descriptif de l'endroit où se trouve l'hôtel [voir *Nightingale Interloc Ltd c Prodesign Ltd* (1984), 2 CPR (3d) 535 (COMC)].

[25] De plus, même si la Marque est affichée au-dessus d'une adresse sur les pages Web en pièce D, la Marque se distingue par ses gros caractères gras de telle façon qu'un client la considérerait comme la marque principale. L'emploi du mot « Montréal » comme élément supplémentaire à côté de la Marque serait ici encore considéré simplement comme clairement descriptif de l'endroit où se trouve l'hôtel. Quoi qu'il en soit, la Marque est affichée également comme marque principale dans le coin supérieur gauche de ces pages Web.

[26] Par conséquent, j'estime raisonnable de conclure qu'un client qui voit le menu du W Bartini au cours de son séjour au W Montréal ou en accédant au site Web au cours de la période pertinente considérerait que la Marque est une marque de commerce en liaison avec la prestation ou l'annonce des Services [voir *Road Runner Trailer Mfg Ltd c Road Runner Trailer Co Ltd et al* (1984), 1 CPR (3d) 443 (CF 1^{re} inst)].

Emploi de la Marque en liaison avec les Services

[27] Au cours de l'audience, la Partie requérante a adopté l'approche de diviser les Services en quatre catégories aux fins de ses observations. Je les traiterai tour à tour.

- Catégorie 1 : services d'hôtel et d'hôtel de villégiature; et fourniture d'installations de conférence et de réunion.
- Catégorie 2 : Services de motel, et d'hôtel-motel; services de cafétéria; et services de salon de coiffure.
- Catégorie 3 : services de restaurant et de bar; et services de café.
- Catégorie 4 : tous les autres services, nommément services de traiteur, services de préparation d'aliments et de boissons; services de salon de beauté; et services de divertissement, nommément production de divertissement en direct.

Emploi en liaison avec les services de la catégorie 1

[28] En ce qui a trait aux services d'hôtel et d'hôtel de villégiature, et la fourniture d'installations de conférence et de réunion, la Partie requérante a concédé à une conclusion d'emploi de la Marque en liaison avec ces services et demande que l'enregistrement soit modifié pour supprimer des services plutôt que de le radier dans son ensemble. Ces services seront par conséquent maintenus dans l'enregistrement.

Emploi en liaison avec les services de la catégorie 2

[29] En ce qui a trait aux services de motel et d'hôtel-motel; les services de cafétéria; et les services de salons de coiffure, la Partie requérante a fait valoir que la Propriétaire n'a présenté absolument aucune preuve d'emploi. La Propriétaire fait valoir que ce n'est qu'une question de sémantique et qu'il est possible qu'un ensemble de services représente une plus vaste gamme de services. Citant *Ridout & Maybee LLP c Omega SA* (2005), 39 CPR (4th) 261 (CF 1^{re} inst) [*Omega*], la Propriétaire a fait valoir au cours de l'audience qu'aux fins de l'article 45, l'emploi démontré de services en particulier peut servir de preuve d'emploi d'une catégorie entière de services à la lecture de l'enregistrement. En ce qui a trait aux [TRADUCTION] « services de motel et d'hôtel-motel », la Propriétaire a fait valoir que la preuve correspond à plusieurs sortes d'établissements, qu'il s'agisse d'un hôtel, d'un motel ou d'un hôtel-motel. La Propriétaire a également fait valoir que le même principe s'applique aux [TRADUCTION] « services de salon de coiffure » et « services de cafétéria » puisque la preuve fournie en ce qui a trait aux services de salon de beauté

offerts par le spa AWAY du W Montréal et les services alimentaires de l'hôtel est suffisante pour représenter des catégories générales de services qui incluent les services de salon de coiffure et de cafétéria.

[30] Je ne suis pas d'accord que cela soit suffisant pour satisfaire aux exigences d'emploi en vertu des articles 4(2) et 45 de la Loi. Comme l'a fait valoir la Partie requérante, le principe dans l'affaire *Omega* ne s'applique que lorsqu'il y a des catégories définies de services, ce qui n'est pas le cas en l'espèce. Par conséquent, la Propriétaire doit tout de même fournir des faits suffisants pour permettre au registraire de conclure que la Marque est employée en liaison avec chacun des services [*Uvex Toko Canada Ltd c Performance Apparel Corp* (2004), 31 CPR (4th) 270 (CF 1^{re} inst)]. De plus, considérant que chacun de ces services est indiqué séparément dans l'état déclaratif des services de la Propriétaire, une distinction doit être faite entre eux, et ils ne peuvent être simplement considérés de la même catégorie que les autres services énumérés. Par conséquent, il est évident que la Propriétaire est tenue de fournir une preuve établissant l'emploi de *chacun* de ces services comme des éléments distincts énumérés dans l'enregistrement [voir *John Labatt Ltd c Rainier Brewing Co et al* (CAF).(1984) 80 CPR (2d) 228 (CAF)].

[31] Cette situation se distingue également d'affaires ayant donné une interprétation assez libérale des services [voir par exemple : *Société Nationale des Chemins de Fer c Venice Simplon-Orient Express* (2000), 2000 CanLII 16547 (CF), 9 CPR (4th) 443 et *Borden Ladner Gervais LLP c WestCoast Hotels, Inc* (2006), 53 CPR (4th) 361 (COMC)], puisque, en l'espèce, il n'y a aucune preuve qu'il s'agisse de services accessoires ou secondaires invoqués à l'appui de l'emploi en liaison avec un service principal.

[32] En l'espèce, M^{me} Bond ne fait pas expressément mention des services de motel ou d'hôtel-motel dans son affidavit. Il est évident à partir des pièces jointes de l'affidavit de M^{me} Bond que les services offerts concernent l'hôtel de luxe W Montréal. Il n'y a rien dans la preuve qui me permette de tirer des inférences que cet hôtel de luxe fournit également des services de motel et d'hôtel-motel.

[33] En ce qui a trait aux [TRADUCTION] « services de salon de coiffure », la Partie requérante a fait valoir que même s'il y a un spa AWAY dans le W Montréal, le menu de spa en pièce B ne fournit aucune preuve que la coiffure est un service en réalité offert au spa.

[34] À l'examen des pièces, je suis d'accord avec la Partie requérante. Même si le spa AWAY offre une gamme de services d'esthétique, il n'y a rien qui démontre ou qui permet de tirer des inférences que de tels services s'étendent également à des services de coiffure. Par conséquent, je n'estime pas que cela soit suffisant pour établir l'emploi de la Marque en liaison avec des services de salon de coiffure.

[35] En ce qui a trait aux [TRADUCTION] « services de cafétéria », l'affidavit de M^{me} Bond ne fait aucune mention de tels services. Par conséquent, je suis d'accord avec la Partie requérante que la Propriétaire ne fournit aucune preuve d'un tel emploi.

[36] Par conséquent, l'enregistrement sera modifié pour supprimer [TRADUCTION] « services de motel et d'hôtel-motel; services de cafétéria; et services de salon de coiffure ».

Emploi en liaison avec les services de la catégorie 3

[37] En ce qui a trait aux services de restaurant, de bar et de café, la Propriétaire a souligné au cours de l'audience que l'affidavit de M^{me} Bond dans son ensemble démontre clairement une marque dynamique en liaison avec un hôtel à service complet. En ce qui a trait aux services alimentaires en particulier, la Propriétaire a fait valoir que la preuve fournie est abondante pour démontrer qu'un client aurait vu la Marque en commandant des aliments ou en recourant à tout service lié aux aliments dans le W Montréal. La Partie requérante a toutefois fait plusieurs observations en ce qui a trait à la preuve de l'affidavit.

Services de restaurant

[38] En ce qui a trait aux services de « restaurant », la Partie requérante a fait valoir que même si les bons de commande de repas en pièce A étaient disponibles dans les chambres d'hôtel, une distinction doit être faite entre le service aux chambres et des

services de restaurant. La Partie requérante a fait valoir que les bons de commande de repas n'appuient que l'emploi de la Marque en liaison avec le service aux chambres, mais pas avec les services de restaurant comme visés par l'enregistrement.

[39] La Partie requérante a également souligné que la première page de la pièce D, qui donne les [TRADUCTION] « options de repas », énumère le Wunderbar, le Plateau Lounge, le W Bartini et le Ristorante Otto comme les seules options du W Montréal. La Partie requérante a fait valoir que le Ristorante Otto est une entité distincte du W Montréal puisqu'il ne comprend pas le « W » dans son nom. La Partie requérante a également souligné le manque de signalisation, à l'exception du W affiché à l'extérieur et de l'affichage dans le hall d'entrée présentés en pièce B, qui, selon elle, ne peut appuyer l'emploi en liaison avec les services de restaurant, particulièrement si le restaurant porte un nom différent de celui de l'hôtel.

[40] Je remarque, toutefois, que l'une des pages Web en pièce E annonce clairement les services de restaurant du Ristorante Otto du W Montréal sur le site Web *www.wmontrealhotel.com*. La Marque figure bien en vue sur la page. La page Web présente quatre liens pour le menu petit déjeuner, le menu du midi, le menu du dîner et le menu dessert. La description indique également que [TRADUCTION] « Outre nos offres normales, nous avons un menu pour enfants, le W2GO, un menu de hors-d'œuvre et le traitement suprême à cet hôtel de Montréal qui accepte les animaux de compagnie : un menu pour animaux 24 heures sur 24. ».

[41] De plus, dans la section « Hang Out » [Flânez] du dépliant « Amplify Your Stay » [Bonifiez votre séjour] en pièce C, la description indique que les clients peuvent [TRADUCTION] « sortir des sentiers battus et goûter à la cuisine créative de notre chef de cuisine, Yves Lowe du Ristorante Otto » [soulignement ajouté]. La Marque figure bien en vue dans le coin inférieur droit du dépliant.

[42] En plus des services de restaurant disponibles au Ristorante Otto du W Montréal, la preuve de l'affidavit de M^{me} Bond démontre également l'emploi de la Marque en liaison avec des services de restaurant dans l'hôtel. Je remarque que plusieurs pages Web en pièce E présentent des menus de [TRADUCTION] « petit déjeuner », « pause », « du

midi », « de réception » et « du dîner » pour des services aux tables ou à l'assiette au W Montréal. Plus particulièrement, le service de [TRADUCTION] « repas à l'assiette » est décrit comme étant [TRADUCTION] « basé sur un service de 90 minutes en continu » comprenant des choix de soupes, de pâtes et de poisson, comme l'indique clairement la page Web. La Marque figure bien en vue dans le coin supérieur droit.

[43] De même, le dépliant « Taste. Sample. Savor. » [Goûter. Essayer. Savourer.] en pièce C annonce les options de cocktail dînatoire du W Montréal. Le dépliant décrit comment les clients peuvent [TRADUCTION] « célébrer la soirée avec leurs invités et goûter à une sélection de hors-d'œuvre appétissants créés par notre chef de cuisine, Yves Lowe » [soulignement ajouté], incluant les options [TRADUCTION] « Fêtes », « Urbain » ou « Branché » de « 15 bouchées par personne » ou « 12 bouchées par personne » pour 90 \$, 100 \$ ou 150 \$ par personne respectivement.

[44] Le dépliant « Happy Hour at W Montréal » [L'apéro au W Montréal] en pièce C annonce également une sélection d'aliments offerts avec bar ouvert au W Montréal, incluant l'option « Cool Happy House » [L'apéro frais] avec [TRADUCTION] « 6 bouchées froides par personne (tomates cerises, mini bruschettas, brochettes de canard fumé, Bresaola, tartare de bœuf, et artichauts grillés) » pour 70 \$ par personne. La Marque figure bien en vue dans le coin inférieur droit de ces deux dépliants.

[45] Dans l'ensemble, il est évident que le W Montréal compte un chef de cuisine et que le restaurant fait partie intégrante de l'hôtel. La preuve dans son ensemble démontre que le W Montréal est un hôtel à service complet qui propose des services alimentaires et de restaurant. Je remarque que cela est cohérent avec le modèle des hôtels W du monde entier comme décrit dans la section [TRADUCTION] « Boissons et aliments » de la « fiche signalétique des W Hotels Worldwide » qui indique que « W s'est associé à... des restaurateurs de haut calibre pour créer des restaurants uniques qui sont rapidement devenus des destinations en soi ». Ces restaurants sont considérés comme des [TRADUCTION] « restaurants W renommés ».

[46] De plus, je remarque qu'il est acceptable que deux marques de commerce soient employées simultanément en liaison avec les mêmes services [AW Allen Ltd c Warner-

Lambert Canada Inc (1985), 6 CPR (3d) 270 (CF 1^{re} inst)]. Par conséquent, le fait que Ristorante Otto porte un nom différent des autres restaurants W n'empêche pas un emploi simultané de la Marque en liaison avec l'annonce et la prestation de services de restaurant au restaurant.

[47] Considérant la preuve dans son ensemble, je suis convaincue de la prestation par la Propriétaire de services de restaurant en liaison avec la Marque au cours de la période pertinente au Canada.

Services de bar

[48] En ce qui a trait aux services de « bar », la Partie requérante a fait valoir que le menu en pièce C du W Bartini ne fait pas référence à la Marque. Je remarque, toutefois, que la Marque figure bien en vue dans le coin inférieur droit de chacune des quatre pages du « Menu Bartini » en pièce C. Le menu propose une gamme de boissons alcoolisées, incluant des vins et des cocktails, de même que des boissons sans alcool et des boissons chaudes.

[49] En ce qui a trait à l'emploi de la Marque le long des murs en verre du W Bartini comme l'illustre la photographie en pièce C, la Partie requérante a fait valoir qu'un tel emploi est simplement décoratif et ne sert qu'à indiquer aux clients que le bar est situé dans le W Montréal. Je ne suis pas d'accord, toutefois, et j'estime que la présence de la Marque le long des murs en verre du bar, à proximité immédiate du comptoir et des tabourets, est un emploi évident de la Marque en liaison avec la prestation de services de bar.

[50] De même, les pages Web en pièces D et E annoncent clairement les services de bar du W Bartini et du Wunderbar du W Montréal sur le site Web et à www.wmontrealhotel.com. Particulièrement, la description du Wunderbar indique qu'il [TRADUCTION] « propose des cocktails branchés à saveur locale ». La Marque figure bien en vue sur ces pages, indiquant l'emploi de la Marque en liaison avec des services de bar disponibles pour être exécutés au Canada.

[51] De plus, je remarque encore une fois qu'il est acceptable que deux marques de commerce soient employées simultanément en liaison avec les mêmes services. Par conséquent, le fait que Bartini et Wunderbar soient ou non des marques de commerce en soi n'empêche pas l'emploi simultané de la Marque en liaison avec l'annonce ou la prestation de services de bar dans ces établissements du W Montréal.

Services de café

[52] En ce qui a trait aux services de « café », la Partie requérante a fait remarquer qu'il n'y a aucune référence à un café sur la page Web qui donne les [TRADUCTION] « options de repas » en pièce D. Elle a également fait valoir que même si l'affidavit de M^{me} Bond présentait des cartes annonçant le W Café arborant la Marque, le fait que le café et le thé soient offerts gratuitement dans [TRADUCTION] « Le Vivoir », qui est en réalité le hall d'entrée, rend ce service secondaire aux services de l'hôtel et il n'y a aucune preuve d'emploi de la Marque en liaison avec des services de café en soi. La Partie requérante a également fait valoir que comme les serviettes de table en pièce C ne sont disponibles que là où le café est offert gratuitement, cela n'appuie pas la prestation ou l'annonce de services de café.

[53] Dans l'ensemble, je suis d'accord avec la Propriétaire que la Partie requérante a adopté une approche « trop technique » de la preuve afin de trouver de l'ambiguïté en ce qui concerne ces services [voir *Loro Piana SPA c Canadian Council of Professional Engineers*, 2009 CF 1096]. J'estime que les observations de la Partie requérante qui examinent minutieusement les pièces sont trop techniques. La preuve doit être examinée dans son ensemble et une telle approche trop technique n'est pas conforme à l'esprit et à l'objet de la procédure prévue à l'article 45. Ainsi qu'il a été énoncé dans la décision *John Labatt Ltd Rainier Brewer Co et al* (1984), 80 CPR (2d) 228 (CAF) :

[TRADUCTION]

« Le propriétaire doit démontrer à la satisfaction du registraire qu'il emploie la marque de commerce. La législation sur les marques de commerce ne crée pas un processus hautement technique par lequel une tierce partie peut usurper les droits d'un utilisateur antérieur de la marque et s'en servir en dernier lieu pour créer la confusion dans l'esprit du public. »

[54] Quoi qu'il en soit, une des pages Web en pièce E annonce les menus de « Theme Breaks » [Pauses] disponibles au W Montréal. Les options incluent la « W Health AM » [pause-santé matinale], à 21 \$ qui comprend [TRADUCTION] « un jus rouge antioxydant, un parfait au yogourt et des cubes de gelée sans sucre, votre propre machine à espresso et une gamme de thés ». Il y a également un menu « Sweet & Salty » [sucré-salé] avec une sélection de pâtisseries comprenant des petits gâteaux, des croissants, des biscuits et des macarons. La Marque figure bien en vue dans le coin supérieur droit de la page, indiquant l'emploi de la Marque en liaison avec la prestation de services de café au Canada.

[55] Compte tenu de tout ce qui précède, je suis convaincue que la preuve, dans son ensemble, appuie la prestation, par la Propriétaire, de services de restaurant, de bar et de café au Canada au cours de la période pertinente.

Emploi licencié en ce qui a trait aux services de bar, de restaurant et de café

[56] La Partie requérante, toutefois, a invoqué au cours de l'audience que, même si la preuve de l'affidavit de M^{me} Bond pouvait être acceptée dans la mesure où il y eu emploi en ce qui a trait à ces services, un tel emploi ne s'applique pas en faveur de la Propriétaire. À cet égard, la Partie requérante souligne le paragraphe 8 de l'affidavit de M^{me} Bond qui se lit comme suit :

[TRADUCTION]

[La Propriétaire] autorise l'emploi de [la Marque] à des licenciés, incluant la propriété W Montréal au Canada. [La Propriétaire], directement ou indirectement, contrôle les caractéristiques et la qualité des Services en liaison avec lesquels W Dessin est et a été employée au Canada au cours de la période pertinente.

[57] La Partie requérante a fait valoir que « Services » fait simplement référence aux services de l'hôtel, nommément en ce qui a trait à l'exploitation et la qualité de l'hôtel, et qu'il n'y a aucune référence à l'exploitation du restaurant et des bars. Je remarque qu'il n'est pas rare pour un hôtel d'avoir d'autres marques à l'intérieur de l'hôtel, et en l'espèce, personne ne croirait que le W Montréal contrôle les caractéristiques et la qualité du Ristorante Otto, par exemple.

[58] À cet égard, il a été établi qu'une déclaration explicite, faite sous serment, est un moyen, pour une Propriétaire, de démontrer qu'elle exerce le contrôle requis pour satisfaire aux exigences de l'article 50(1) de la Loi [*Empresa Cubana Del Tabaco c Shapiro Cohen*, 2011 CF 102 (CanLII), 2011 CF 102 (CF) conf. par 2011 CAF 340 (CanLII)].

[59] En l'espèce, le paragraphe 8 de l'affidavit de M^{me} Bond détaille clairement l'existence d'une licence et les différentes façons par lesquelles la Propriétaire exerce le contrôle sur les caractéristiques et la qualité des Services en liaison avec lesquels la Marque a été employée. Je suis donc convaincue que la déclaration solennelle de M^{me} Bond répond aux exigences de l'article 50 de la Loi. Par conséquent, il est évident que tout emploi de la Marque par les restaurants, les bars et les cafés du W Montréal s'applique en faveur de la Propriétaire.

Emploi en liaison avec les services de la catégorie 4

[60] En ce qui a trait aux autres services, la Partie requérante a fait valoir que même si ces services peuvent avoir été mentionnés sur des imprimés de pages Web, la prestation de tels services n'a pas été démontrée. Je remarque qu'aucune facture ou qu'aucun chiffre d'affaires dont la portée est plus large que celle des services d'hôtel n'a été présenté. La preuve de l'affidavit de M^{me} Bond à l'égard de ces autres services est, par conséquent, ambiguë et, ainsi, toute ambiguïté doit être résolue à l'encontre de la Propriétaire [*Plough (Canada) Ltd c Aerosol Fillers Inc* (1979), 45 CPR (2d) 194, conf. par (1980), 53 CPR (2d) 63 (CAF)].

[61] La Propriétaire, toutefois, fait valoir qu'il n'y a aucune exigence en vertu de l'article 4(2) de démontrer des ventes. Je suis d'accord avec la Propriétaire que la seule question qui doit être tranchée est de savoir s'il y a emploi de la Marque dans la prestation ou l'annonce de tels services.

[62] Par conséquent, compte tenu de la preuve susmentionnée, je suis convaincue que la Propriétaire a fourni suffisamment de preuves d'emploi de la Marque en liaison avec les autres services, nommément les services de traiteur (une page Web affichant

« Montreal Catering » [traiteur Montréal] et les menus en pièce E), les services de préparation d'aliments et de boissons (menus décrivant les assiettes et les prix en pièce E); les services de salon de beauté (le menu du spa AWAY et des photographies d'affiches en pièce B; une page Web affichant « Montreal Spa – AWAY Spa » [spa Montréal – spa Away] en pièce E); la fourniture d'installations de conférence et de réunion (le matériel promotionnel « Meeting and Events » [réunions et événements] en pièce C; la page Web « W Meetings – Meetings Magnified » [réunions W – réunions magnifiées] en pièce D; des pages Web en pièce E affichant « Montreal meetings and events offers » [offres de réunions et d'événements à Montréal]); et des services de divertissement, notamment production de divertissement en direct (matériel promotionnel pour événements en direct au Plateau Lounge et au Wunderbar en pièce B, des pages Web et du matériel promotionnel en pièce E décrivant [TRADUCTION] « la vie nocturne et le divertissement » au Plateau Lounge de Montréal).

Décision

[63] Compte tenu de tout ce qui précède, dans l'exercice des pouvoirs qui m'ont été délégués en vertu de l'article 63(3) de la Loi, l'enregistrement n^o LMC548,091 sera modifié conformément aux dispositions de l'article 45 de la Loi, pour supprimer les services suivants : services de motel et d'hôtel-motel; services de cafétéria; et services de salon de coiffure.

[64] L'état déclaratif des services sera libellé comme suit :

[TRADUCTION]

Services d'hôtel, d'hôtel de villégiature, de restaurant, de bar et de traiteur, services de préparation d'aliments et de boissons et services de café; services de salon de beauté; fourniture d'installations de conférence et de réunion; services de divertissement, notamment production de divertissement en direct.

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

Traduction certifiée conforme
Nathalie Tremblay, trad.