



LE REGISTRAIRE DES MARQUES DE COMMERCE  
THE REGISTRAR OF TRADEMARKS

**Référence : 2020 COCM 24**

**Date de la décision : 2020-03-05**

**[TRADUCTION CERTIFIÉE NON RÉVISÉE]**

**DANS L’AFFAIRE DE LA PROCÉDURE DE RADIATION EN VERTU DE  
L’ARTICLE 45**

**Gowling WLG (Canada) LLP**

**Partie requérante**

**et**

**Standard International Management,  
LLC**

**Propriétaire inscrit**

**LMC529,599 pour THE STANDARD**

**Enregistrements**

**et**

**LMC850,763 pour THE STANDARD**

**(logo à l’envers)**

[1] La présente décision concerne des procédures de radiation sommaires engagées à l’égard des enregistrements n<sup>os</sup> LMC529,599 et LMC850,763 respectivement, pour les marques de commerce THE STANDARD (la Marque nominale) et THE STANDARD (la Marque avec le logo à l’envers), figurant ci-dessous (collectivement, les Marques), appartenant à Standard International Management, LLC.

# The Standard

[2] L'enregistrement n° LMC529,599 (la Marque nominale) est enregistré en liaison avec [TRADUCTION] :

### **Produits**

Des t-shirts, des casques, nommément des chapeaux, des casquettes de baseball et des visières, des robes, des vestes, des cotons ouatés, des peignoirs et des chaussures.

### **Services**

Des hôtels, des restaurants, des bars, des cafés, des bars-salons, fournissant un banquet et des installations pour les fonctions sociales lors des occasions spéciales, des services de traiteur, de barbier et de salon de beauté, des services de voiturier personnel et voiturier de stationnement, fournissant des installations pour des salles de réunion et de congrès, fournissant des installations pour des salles de projection de films et des installations pour ordinateurs et accès en ligne.

[3] L'enregistrement n° LMC850,763 (Marque du logo à l'envers) est enregistré en liaison avec [TRADUCTION] :

### **Produits**

Des produits de papier et d'imprimerie, nommément des blocs-notes, des stylos et des crayons; des produits en cuir, nommément un comptoir de cuir et des accessoires de bureau, nommément des supports à blocs-notes en cuir, des étuis à stylos et à crayons en cuir et des sous-mains en cuir, des appuis-livres, des sacs à main, des sacs à dos, des mallettes, des boîtiers à maquillage, des supports en cuir pour les cartes professionnelles, les cartes de crédit et les cartes à puce, les clés de chambre électroniques, les blocs-notes et les stylos et crayons, ensemble en une unité; des vêtements, nommément, des t-shirts, des sous-vêtements pour hommes et femmes, des couvre-chefs, nommément des chapeaux et des casquettes, des vestes, des cotons ouatés, des peignoirs, des chaussures, des maillots de bain et des jeans.

### **Services**

Fournir l'accès à Internet; des services informatiques, nommément fournir des installations en ligne pour des interactions en temps réel avec d'autres utilisateurs d'ordinateurs concernant des sujets d'intérêt général; des services de voituriers de stationnement; fournir des installations de salles de rencontres et de conférences pour des conférences éducatives; des services d'hôtels, de restaurants, de bars, de cafés, de bars-salons; fournir des installations pour des banquets et des fonctions sociales pour les occasions spéciales; des services de traiteur; des services de voiturier personnel aux clients des hôtels, nommément des services de buanderie; fournir des installations pour des salles de rencontre et de conférence pour des conférences éducatives; fournir des

installations pour des salles de rencontre et de conférence pour des conférences non éducatives; des services de barbier, de salon de beauté et de studio de santé.

[4] Pour les raisons exposées ci-dessous, je conclus que les services devraient être radiés en ce qui concerne les deux enregistrements; toutefois, il y a lieu de maintenir les deux enregistrements en ce qui concerne les produits « t-shirts », et de plus en ce qui concerne les « sous-vêtements pour femmes » concernant la Marque avec le logo à l'envers.

#### LA PROCÉDURE

[5] Le 17 octobre 2016, le registraire des marques de commerce a envoyé des avis en vertu de l'article 45 de la *Loi sur les marques de commerce*, LRC 1985, c T-13 (la Loi) à Standard International Management, LLC (le Propriétaire). Les avis ont été envoyés à la demande de Gowling WLG (Canada) LLP (la Partie requérante).

[6] Les avis enjoignaient au Propriétaire de fournir la preuve démontrant l'emploi des Marques au Canada, à un moment quelconque entre le 17 octobre 2013 et le 17 octobre 2016, en liaison avec tous les produits et services spécifiés dans les enregistrements. Si les Marques n'avaient pas été ainsi employées, le Propriétaire devait fournir une preuve établissant les dates auxquelles les Marques ont été employées en dernier lieu et les raisons de leur défaut d'emploi depuis ces dates.

[7] Les définitions pertinentes d'« emploi » sont énoncées aux articles 4(1) et (2) de la Loi et sont libellées comme suit :

4(1) Une marque de commerce est réputée employée en liaison avec des produits si, lors du transfert de la propriété ou de la possession de ces produits, dans la pratique normale du commerce, elle est apposée sur les produits mêmes ou sur les emballages dans lesquels ces produits sont distribués, ou si elle est, de toute autre manière, liée aux produits à tel point qu'avis de liaison est alors donné à la personne à qui la propriété ou possession est transférée.

(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.

[8] Il a bien été 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 ». À ce titre, le niveau

de preuve auquel le propriétaire inscrit doit satisfaire est peu élevé [voir *Woods Canada Ltd c Lang Michener et al* (1996), 71 CPR (3d) 477 (CFPI)] et il n'est pas nécessaire d'établir une « surabondance de preuves » [voir *Union Electric Supply Co c Canada (Registraire des marques de commerce)* (1982), 63 CPR (2d) 56 (CFPI)]. Toutefois, il n'en faut pas moins présenter des faits suffisants pour permettre au registraire de conclure que la marque de commerce a été employée en liaison avec chacun des services spécifiés dans l'enregistrement [voir *Uvex Toko Canada Ltd c Performance Apparel Corp*, 2004 CF 448, 31 CPR (4th) 270 [*Uvex Toko*] et *John Labatt Ltd c Rainier Brewing Co* (1984), 80 CPR (2d) 228 (CAF)]. De simples allégations d'emploi ne sont pas suffisantes pour établir l'emploi dans le contexte d'une procédure prévue à l'article 45 [*Plough (Canada) Ltd c Aerosol Fillers Inc* (1980), 53 CPR (2d) 62 (CAF)].

[9] En réponse aux avis du registraire, le Propriétaire a produit des affidavits de Lisa Bonifacio, l'avocate générale associée du Propriétaire, établis sous serment le 16 mai 2017, avec les pièces A à H. Sauf indication contraire ci-dessous, les affidavits et les pièces qui y sont jointes sont identiques.

[10] Les deux parties ont déposé des observations écrites et ont formulé des observations à une audience. Après l'audience, les deux parties ont correspondu avec le registraire afin de fournir plus d'observations écrites; toutefois, étant donné que l'étape des observations écrites de la procédure avait été fermée, ces observations ne font pas partie du dossier et ne seront pas considérées aux fins de la présente décision.

## LA PREUVE

[11] Mme Bonifacio présente une déclaration selon laquelle les Marques ont été employées en liaison avec les produits et services enregistrés [TRADUCTION] « largement » au Canada par le Propriétaire pendant la période pertinente.

[12] En ce qui concerne les voies de commercialisation, Mme Bonifacio explique que le Propriétaire possède et exploite des hôtels, offrant des chambres, des restaurants, des boîtes de nuit, du divertissement, de la nourriture, des boissons, des installations pour des réunions et des événements, et des services de réservation en ligne. Elle affirme que le Propriétaire possède

actuellement un groupe de cinq hôtels à Los Angeles, à New York City et à Miami Beach, qu'il exploite sous le nom de The Standard Hotels group.

### Produits

[13] En ce qui concerne les produits visés par l'enregistrement, Mme Bonifacio indique que le Propriétaire a employé les Marques pendant la période pertinente en vendant et en livrant les produits commandés via son magasin en ligne à *standardhotels.myshopify.com* à des clients au Canada. Elle affirme qu'à la fois les produits visés par l'enregistrement et les emballages dans lesquels ils ont été livrés aux personnes au Canada affichaient bien en vue les Marques au moment du transfert.

[14] À l'appui, Mme Bonifacio fournit comme pièce B à ses affidavits des captures d'écran représentatives du magasin en ligne du Propriétaire, qui incluent selon ses dires des photographies représentatives des produits visés par l'enregistrement affichant bien en vue les Marques, soit sur les produits en question, soit sur les étiquettes qui y sont attachées. La Marque avec le logo à l'envers apparaît au coin supérieur gauche des captures d'écran de la pièce B et comporte le mot [TRADUCTION] « Magasinez ». Les produits visés par l'enregistrement qui sont présentés comprennent les t-shirts, les sacs à main, les étuis cosmétiques (plus particulièrement, les trousseaux de toilette), les vestes, des couvre-chefs, nommément, les chapeaux et les casquettes (plus particulièrement les casquettes de baseball, les chapeaux bob, et les tuques), les peignoirs (plus particulièrement, les robes de chambre), les maillots de bain (plus particulièrement, les shorts de bain et les bikinis), et les sous-vêtements pour femmes. La Marque avec le logo à l'envers figurant également directement sur les produits suivants visés par l'enregistrement ou leur emballage : T-shirts et sous-vêtements pour femmes. La Marque nominale ou le mot « Standard » figurant par ailleurs sur les captures d'écran, dans les descriptions de produits et comme indicateur d'un produit de collaboration avec un tiers pour les produits suivants visés par l'enregistrement : étuis cosmétiques (trousseaux de toilette), sac à main (fourre-tout), vestes, t-shirts, couvre-chefs, nommément, les chapeaux et les casquettes (casquettes de baseball, chapeaux bob, et tuques), peignoirs (robes de chambre), maillots de bain (shorts de bain et bikinis), et sous-vêtements pour femmes.

[15] En ce qui concerne les ventes, Mme Bonifacio fournit comme pièce C à ses affidavits une feuille de calcul montrant les adresses au Canada auxquelles les produits visés par l'enregistrement ont été expédiés pendant la période pertinente. De plus, elle affirme que [TRADUCTION] « pendant la période pertinente, l'inscrivant a généré plus de 20 000 \$US de revenu par la vente de plus de 135 unités de produits portant la Marque à des clients au Canada via son magasin en ligne. »

### Services

[16] Mme Bonifacio affirme que le Propriétaire employait les Marques en liaison avec les produits visés par l'enregistrement pendant la période pertinente en annonçant, en offrant et en fournissant ses services à des personnes au Canada, qui ont communiqué avec le Propriétaire, soit en ligne, par téléphone, en en personne, pour réserver une chambre d'hôtel, ou réserver une table à l'un des restaurants du Propriétaire, ou à ses installations pour des réunions et des événements, des services de traiteur, de barbier ou de salon de beauté, ou des installations de salles de projection de films (ou dans le cas du LMC850,963 « des services de studio de santé »). Elle explique que cette annonce a été menée par des articles publiés dans les revues et journaux canadiens, par les billets de blogue du Propriétaire en question, par des courriels envoyés directement aux personnes au Canada, et par son site Web *standardhotels.com*, que les personnes au Canada ont visité régulièrement pendant la période pertinente.

[17] À l'appui, Mme Bonifacio fournit les pièces suivantes :

**Pièce D** – des articles représentatifs publiés pendant la période pertinente dans *Elle Canada*, *The Toronto Star* et *The National Post*. Les articles traitent de divers événements qui ont eu lieu à l'hôtel The Standard à New York City.

**Pièce E** – des billets de blogue représentatifs rédigés par le Propriétaire pendant la période pertinente. Les blogues en particulier comprennent des témoignages au sujet des artistes canadiens ou des entrevues avec des musiciens canadiens qui feront un spectacle à l'hôtel The Standard à New York City.

**Pièce F** – des envois massifs de courriels représentatifs envoyés par le Propriétaire aux personnes au Canada pendant la période pertinente. Ces courriels de masse présentent les Marques, dont plusieurs sont des annonces pour une vaste gamme d'événements à venir qui se tiendront aux nombreux emplacements de l'hôtel The Standard aux États-Unis. Les courriels permettent aux destinataires de [TRADUCTION] « réserver », « s'enregistrer » ou « confirmer leur présence » pour les événements ou les services offerts. Quelques-uns des courriels annonçaient de nouveaux services offerts, tels que l'option de choisir les heures d'arrivée et de départ, avec quelques-uns des messages contenant un lien pour réserver une chambre. Tous les événements et services annoncés dans les courriels concernent les emplacements de l'hôtel The Standard aux États-Unis.

**Pièce G** – des captures d'écran du site Web du Propriétaire montrant les Marques, représentatives de la façon dont le site Web apparaissait pendant la période pertinente. Je souligne que les captures d'écran montrent les Marques et contiennent les liens pour la réservation de chambres, et des liens et des coordonnées pour faire des réservations aux installations pour les événements et les repas. La preuve quant à l'enregistrement n° LMC850,763 comprend des captures d'écran qui contiennent des liens pour réserver des services de spa.

**Pièce H** – des factures représentatives émises aux clients canadiens pour les services effectués par le Propriétaire pendant la période pertinente. Les factures contiennent la Marque du logo à l'envers dans le haut de la facture, et visent la prestation des chambres d'hôtel, du service aux chambres, et des services de repas et boissons concernant les emplacements de l'hôtel The Standard aux États-Unis.

[18] En dernier lieu, Mme Bonifacio fournit les chiffres de vente pour les années 2014, 2015, et 2016. Les chiffres montrent un certain nombre de chambres réservées aux hôtels du Propriétaire par des clients du Canada, et le produit des ventes généré par leurs séjours. Mme Bonifacio affirme que ces données ont été enregistrées par le Propriétaire au moment où ces clients ont réservé leurs chambres, soit en ligne, par téléphone ou en personne.

Produits

[19] La partie requérante soutient que l'affidavit de Mme Bonifacio contient seulement une déclaration simple et non étayée dépourvue de preuve détaillée d'emploi. En effet, la partie requérante soutient que la seule preuve d'emploi présumée en liaison avec les produits n'est pas précise, n'est pas datée, et ce n'est pas clair si les produits ont été vendus au Canada en liaison avec les Marques.

[20] Plus précisément, la partie requérante souligne que les captures d'écran du site Web de la pièce B sont datées en dehors de la période pertinente, et à l'exception des t-shirts et ses sous-vêtements pour femmes, ne fournissent pas d'exemples des produits visés par l'enregistrement en liaison avec les Marques telles qu'enregistrées. De plus, la partie requérante soutient qu'aucun bon de commande ou aucune facture n'ont été fournis des ventes spécifiques au Canada, et la feuille de calcul non datée ne mentionne pas quels produits spécifiques ont été expédiés, le moment où ils ont été expédiés, ou si les Marques étaient présentées en liaison avec les produits au moment du transfert. En dernier lieu, la partie requérante soutient que, même si Mme Bonifacio affirme que les produits ont été expédiés [TRADUCTION] « dans des emballages affichant bien en vue les Marques, pour les clients de l'inscrivant », aucun exemple ou aucune photographie de ces emballages ou produits en question n'a été fourni.

[21] La partie requérante soutient qu'il est nécessaire de démontrer l'emploi pour chaque produit spécifique visé par l'enregistrement, étant donné que, lorsqu'un enregistrement énumère un certain nombre de produits ou de services, chaque produit ou service est réputé être distinct [voir *Empire Clothing Manufacturing Co c Registraire des marques de commerce* (1982), 67 CPR (2d) 180 (CFPI) ; et *Uvex Toko*].

[22] La partie requérante soutient qu'en l'espèce, les produits visés par l'enregistrement contiennent seulement sept catégories de vêtements, ce qui n'aurait pas mis de contrainte excessive sur le Propriétaire pour produire une preuve d'emploi spécifique pour chacune des catégories de vêtements. La partie requérante soutient que le seul exemple de produit visé par l'enregistrement portant les Marques semble être des « t-shirts » d'un imprimé d'un site Web

daté en dehors de la période pertinente. De plus, la partie requérante soutient qu'il n'y a aucune preuve liant « t-shirts » ou « sous-vêtements pour femmes (ou d'autres produits spécifiques) à un transfert ou à une vente spécifique au Canada.

[23] Le Propriétaire, en revanche, conteste l'allégation de déclarations simples et non corroborées, soutenant en réponse que les captures d'écran de la pièce B sont *représentatives*, et comprennent des photographies des produits visés par l'enregistrement arborant bien en vue les Marques. De plus, le Propriétaire soutient que les transferts des produits visés par l'enregistrement au Canada ont été démontrés par des chiffres de vente et par la feuille de calcul de la pièce C. Par conséquent, le Propriétaire soutient que l'affidavit de Bonifacio *n'est pas* [TRADUCTION] « dépourvu de preuve détaillée d'emploi ».

[24] Toutefois, malgré les déclarations de Bonifacio concernant les Marques employées en liaison avec les produits visés par l'enregistrement (qui sont, tel qu'indiqué par Mme Bonifacio, affichés bien en vue sur les produits en question et les emballages correspondants), la seule preuve qui fait référence aux produits spécifiques à cet égard (les captures d'écran de la pièce B), montre la Marque du logo à l'envers sur les t-shirts, et sur l'emballage des sous-vêtements pour femmes. Alors que la Marque nominale ou le mot « Standard » apparaît par ailleurs également sur les captures d'écran de la pièce B, dans les descriptions de produits et comme indicateur d'une offre de produit de collaboration avec un tiers, il n'y a aucun avis clair de liaison entre les Marques tels qu'enregistrées avec les produits, mais plutôt de la présentation de la Marque nominale en liaison avec la vente de ces produits.

[25] En ce qui concerne l'emploi de la Marque du logo à l'envers sur les t-shirts et l'emballage des sous-vêtements pour femmes, j'accepte le fait que la preuve établit l'emploi de la Marque du logo à l'envers et de la Marque nominale, étant donné que le Propriétaire n'est pas tenu d'employer la Marque nominale dans un format en particulier en vertu du fait que l'enregistrement est pour une marque nominale [*Boughton c West 49 Inc* 2012 COMC 22; et *Stikeman, Elliott c Wm Wrigley Jr Co* (2001), 14 CPR (4th) 393 (COMC)].

[26] En ce qui concerne le transfert des produits, alors que la feuille de calcul déposée en preuve concernant la vente de produits n'identifie pas les produits spécifiques vendus visés par l'enregistrement, je suis prête à conclure qu'une partie des produits des ventes attestée par Mme

Bonafacio est en liaison à la vente de « t-shirts » et de « sous-vêtements pour femmes ». Je le fais en gardant à l'esprit les fins de l'article 45 de la Loi et le fait que l'emploi doit être démontré, et non des exemples de tous les emplois [*Union Electric Supply Co c Registrare des marques de commerce* (1982), 63 CPR (2d) 56 (CFPI)]. De plus, je conclus que la Marque du logo à l'envers est apparue sur ces produits pendant la période pertinente de la manière montrée à la pièce B, étant donné que Mme Bonafacio fournit une déclaration sous serment selon laquelle les captures d'écran sont représentatives de la façon dont les Marques ont été employées en liaison avec les produits visés par l'enregistrement pendant la période pertinente.

[27] Compte tenu de ce qui précède, je suis convaincue que le Propriétaire a établi l'emploi des deux Marques au sens des articles 4(1) et 45 de la Loi en liaison avec « t-shirts » et également en liaison avec « sous-vêtements pour femmes » en relation avec la Marque du logo à l'envers. Étant donné que je ne dispose d'aucune preuve de circonstances spéciales, les enregistrements seront modifiés afin de supprimer les autres produits visés par l'enregistrement en conséquence.

### Services

[28] La partie requérante soutient que la preuve du Propriétaire confirme qu'il n'offre pas de services au Canada. La partie requérante soutient plutôt que les hôtels du Propriétaire sont situés aux États-Unis, et les factures de la pièce H se rapportaient à des services effectués à New York City. Par conséquent, la partie requérante soutient que les « services hôteliers » du Propriétaire sont tous offerts et effectués exclusivement aux États-Unis.

[29] De plus, la partie requérante soutient que l'affidavit de Bonifacio ne fournit pas de preuve en ce qui concerne les autres services visés par l'enregistrement effectués ou offerts au Canada. La partie requérante soutient plutôt que les restaurants, les boîtes de nuit, les services de traiteur, les divertissements, les installations pour les réunions et événements, les services de spa, de barbier et les installations pour les salles de projection de films offerts par le Propriétaire sont tous en liaison avec ses hôtels situés aux États-Unis et sont effectués exclusivement aux États-Unis. La partie requérante soutient que bien que le Propriétaire soutienne également qu'il offre [TRADUCTION] « des services de réservation en ligne », il ne s'agit pas d'un service visé par l'enregistrement.

[30] La partie requérante souligne que la présentation d'une marque de commerce sur l'annonce est suffisante pour satisfaire aux exigences de l'article 4(2) *seulement* lorsque le propriétaire de la marque de commerce offre et est prêt à effectuer ses services *au Canada* [voir *Express File Inc c HRB Royalty Inc*, 2005 CF 542 au para 20; et *Wenward (Canada) Ltd c Dynaturf Co* (1976), 28 CPR (2d) 20 (COMC)]. À cet égard, la partie requérante cite également *Marineland Inc c Wonderland and Animal Park Ltd* [1974], 2 CF 558, où on a conclu que la vente de laissez-passer pour le parc d'attractions Marineland en Floride par des agents de voyages et des organisateurs de voyages au Canada ne constituait pas un « emploi » en liaison avec un service parce qu'il faudrait se rendre en Floride pour pouvoir bénéficier des services offerts par Marineland.

[31] La partie requérante soutient que la jurisprudence est claire en ce qui concerne les [TRADUCTION] « services hôteliers », et souligne les décisions de la Commission des oppositions qui ont soutenu qu'il est nécessaire d'exploiter un hôtel offrant des services hôteliers *au Canada*, et qui ont soutenu que la réception et la confirmation de réservations et de réservations en ligne n'est pas ce qu'on entend par l'accomplissement des fonctions des services hôteliers au Canada [voir *Bellagio Limousines c Mirage Resorts, Incorporated*, 2012 COMC 2020; et *Stikeman Elliot LLP c Millenium & Copthorne International Limited*, 2015 COMC 231 au para 17]. La partie requérante souligne que, dans cette dernière décision, le registraire a affirmé ce qui suit :

Les services de « prise de réservation », « planification », et « réservation » ne constituent pas des « services hôteliers », et l'enregistrement ne devrait pas être maintenu à cet égard au seul motif que le service qui est véritablement disponible au Canada est indirectement lié.

[...]

[TRADUCTION] Maintenir l'enregistrement en ce qui concerne les « services hôteliers » dans ce cas fournirait au Propriétaire une portée de la protection trop large sur les services qu'il n'exerce pas au Canada. Lorsque le propriétaire d'une marque de commerce exerce des services dans une autre juridiction et souhaite obtenir et maintenir un enregistrement au Canada en liaison avec la même marque de commerce et les mêmes services, il devrait généralement refléter la performance de ces services au Canada; projeter seulement une ombre de ces services n'est pas suffisant.

[32] La partie requérante soutient qu'un tel raisonnement peut s'appliquer et il est vrai en ce qui concerne les autres services visés par l'enregistrement en l'espèce [voir *Don the Beachcomber* pour les services de restaurants; et *Bellagio*, pour les services de salon de beauté et de studio de santé].

[33] La partie requérante soutient que le Propriétaire manque de présence physique nécessaire pour être caractérisé comme offrant les services enregistrés au Canada, étant donné que le Propriétaire exploite seulement des hôtels à Los Angeles, à New York City, et à Miami Beach.

[34] Le Propriétaire, de son côté, soutient que la Loi ne définit pas le mot « services », ce qui n'apporte aucune distinction entre les services principaux, connexes ou complémentaires. Il a par conséquent été jugé que l'on doit donner une interprétation large au mot « services » et que chaque cas est un cas d'espèce [voir *TSA Stores, Inc c Registraire des marques de commerce*, 2011CF 273 au para 16, *Kraft Ltd c Registraire des marques de commerce* (1984), 1 CPR (3d) 457 (CFPI) aux paras 8-9; *Société nationale des chemins de fer Français SNCF c Venice Simplon-Orient-Express* (1995), 64 CPR (3d) 87 (COMC); et *Aird & Berlis LLP c Virgin Enterprises Ltd* (2009), 78 CPR (4th) 306 (COMC) au para 34].

[35] Dans ce cas en particulier, le Propriétaire soutient que ses services, y compris « les services hôteliers et de restaurant », « les services de salon de beauté » et « les services de studio de santé », sont indépendants et pourraient comprendre plus que l'exploitation d'un hôtel, d'un restaurant, d'un salon de beauté ou d'un studio de santé en soi. À cet égard, le Propriétaire soutient que ses services peuvent englober des services connexes ou complémentaires tels que la réservation d'un hôtel, la réservation d'une table, la réservation d'un traitement de beauté ou la réservation d'un traitement au spa ou d'autres services connexes ou complémentaires de la sorte. De plus, le Propriétaire soutient que les services de réservation d'un hôtel ont été auparavant conclus comme constituant des « services hôteliers » [renvoi à *Borden Ladner Gervais LLP c WestCoast Hotels Inc* (2006), 53 CPR (4th) 361 (COMC) aux paras 15, 17 [*WestCoast Hotels*]].

[36] Toutefois, j'attire l'attention sur l'extrait suivant d'une récente décision de la Cour fédérale (appel en instance) dans *Live! Holdings, LLC c Oyen Wiggs Green & Mutala LLP*, 2019 FC 1042 [*Live!*] au para 99 :

Je conclus que le simple fait d'avoir une réservation dans un hôtel situé aux États-Unis n'est pas un avantage concret et important dont profitent les personnes au Canada, bien que cela puisse garantir qu'une chambre sera disponible à l'arrivée. L'avantage concret n'est accordé qu'une fois que la personne quitte le Canada, se rend aux États-Unis et complète la réservation.

[37] Comme dans *Live!*, l'avantage concret de réserver un hôtel, et, par analogie, de réserver une table dans un restaurant, de réserver un traitement de beauté et un traitement au spa, n'est accordé qu'une fois que la personne quitte le Canada, se rend aux États-Unis et complète la réservation ou la prise de réservation. Aucune preuve en l'espèce n'indique d'avantages concrets et significatifs comme il en a été jugé dans la récente décision de la Cour fédérale (appel en instance) dans *Hilton Worldwide Holding LLP c Miller Thomson*, 2018 CF 895, comme l'acquisition de points de récompense pour la prise de réservation d'une chambre qui peuvent être échangés contre un séjour ou d'autres avantages dans les hôtels situés *au Canada*. Je souligne que la décision dans *WestCoast Hotels* invoquée par le Propriétaire peut être différenciée pour des raisons semblables. Par conséquent, même si j'estimais que les services de prise de réservation et de réservation constituaient largement les services enregistrés plus généralement, les services ne sont pas offerts *au Canada* au sens du paragraphe 4(2) de la Loi.

[38] Compte tenu de ce qui précède, je ne suis pas convaincue que le Propriétaire a démontré l'emploi des Marques en liaison avec les services visés par l'enregistrement au sens des paragraphes 4(2) et 45 de la Loi. Puisque je ne dispose pas de preuve montrant qu'il existe des circonstances spéciales, les enregistrements seront modifiés en conséquence.

#### DÉCISION

[39] En conséquence, dans l'exercice des pouvoirs qui m'ont été délégués en vertu des dispositions de l'article 63(3) de la Loi, les enregistrements n<sup>os</sup> LMC529,599 et LMC850,763 seront maintenus en partie, conformément aux dispositions de l'article 45 de la Loi. En particulier, l'enregistrement n<sup>o</sup> LMC529,599 sera modifié pour éliminer les services dans leur entièreté et seulement maintenir ce qui concerne les produits « t-shirts », et l'enregistrement n<sup>o</sup> LMC850,763 sera aussi modifié pour éliminer l'entièreté des services, et maintenir ce qui concerne les produits « vêtement, t-shirts et sous-vêtements pour femmes ».

---

Kathryn Barnett  
Membre  
Commission des oppositions des marques de commerce  
Office de la propriété intellectuelle du Canada

Traduction certifiée conforme

Lili El Tawil



**COMMISSION DES OPPOSITIONS DES MARQUES DE COMMERCE  
OFFICE DE LA PROPRIÉTÉ INTELLECTUELLE DU CANADA  
COMPARUTIONS ET AGENTS INSCRITS AU DOSSIER**

---

**COMPARUTIONS**

Graham Hood

POUR LE PROPRIÉTAIRE  
INSCRIT

Melissa Binns

POUR LA PARTIE REQUÉRANTE

**AGENTS INSCRITS AU DOSSIER**

Smart & Biggar LLP

POUR LE PROPRIÉTAIRE  
INSCRIT

Gowling WLG (Canada) LLP

POUR LA PARTIE REQUÉRANTE