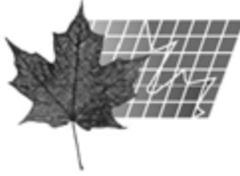


OPIC



CIPO

LE REGISTRAIRE DES MARQUES DE COMMERCE
THE REGISTRAR OF TRADEMARKS

Référence : 2022 COMC 086

Date de la décision : 2022-04-27

**[TRADUCTION CERTIFIÉE,
NON RÉVISÉE]**

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

Boardwalk Reit Limited Partnership

Partie requérante

et

Sawridge Management Corporation

Propriétaire inscrite

**LMC910,603 pour
WELCOME HOME**

Enregistrement

INTRODUCTION

[1] La présente décision concerne une procédure de radiation sommaire engagée en vertu de l’article 45 de la *Loi sur les marques de commerce*, LRC 1985, c T-13 (la Loi), à l’égard de l’enregistrement n° LMC910,603 pour la marque de commerce WELCOME HOME (la Marque).

[2] Pour les raisons qui suivent, je conclus que l’enregistrement doit être modifié.

LA PROCÉDURE

[3] À la demande de Boardwalk Reit Limited Partnership (la Partie requérante), le registraire des marques de commerce a donné l'avis prévu à l'article 45 de la Loi le 20 septembre 2019 à Sawridge Management Corporation (la Propriétaire), la propriétaire inscrite de la Marque.

[4] La Marque est enregistrée pour emploi en liaison avec les services suivants :

Hôtel, motel, auberge, bar, café, restaurant, centre de mise en forme, bar-salon, banquets et services de traiteur. Location de chambres pour la tenue de réceptions, de conférences, de congrès, d'expositions, de séminaires, de réunions et de mariages. Exploitation, entretien et gestion d'hôtels ainsi qu'offre de services hôteliers et de circuits touristiques, notamment de chambres d'hôtel, de repas, de thermalisme, de divertissement et de forfaits de circuits touristiques.

[5] L'avis enjoignait à la Propriétaire d'indiquer, à l'égard de chacun des services spécifiés dans l'enregistrement, si la marque de commerce a été employée au Canada à un moment quelconque au cours des trois années précédant la date de l'avis et, dans la négative, de préciser la date à laquelle la Marque a ainsi été employée en dernier lieu et la raison de son défaut d'emploi depuis cette date. En l'espèce, la période pertinente pour démontrer l'emploi est du 20 septembre 2016 au 20 septembre 2019.

[6] La définition pertinente d'emploi en l'espèce est énoncée à l'article 4(2) de la Loi comme suit :

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.

[7] Il est bien établi que le but et l'objet de l'article 45 de la Loi consistent à assurer une procédure simple, sommaire et expéditive pour débarrasser le registre du « bois mort ». À ce titre, le critère relatif à la preuve que le propriétaire enregistré doit respecter est assez faible [*Performance Apparel Corp c Uvex Toko Canada Ltd*, 2004 CF 448] et une « surabondance d'éléments de preuve » n'est pas requise [voir *Union Electric Supply Co Ltd c Registraire des marques de commerce* (1982), 63 CPR (2d) 56 (CF 1^{re} inst)]. Toutefois, il n'en faut pas moins présenter des faits suffisants pour permettre au registraire de conclure que la marque a été employée en liaison avec les services visés par l'enregistrement.

[8] En l'absence d'emploi tel que défini ci-dessus, conformément à l'article 45(3) de la Loi, une marque de commerce est susceptible d'être radiée, à moins que l'absence d'emploi ne soit en raison de circonstances spéciales.

[9] En réponse à l'avis du registraire, la Propriétaire a produit l'affidavit de son premier dirigeant, John MacNutt, souscrit le 25 octobre 2019, auquel étaient jointes les Pièces A à D.

[10] Les deux parties ont produit des observations écrites et étaient présentes à une audience.

QUESTION PRÉLIMINAIRE

[11] La Propriétaire affirme que les observations écrites de la Partie requérante n'ont pas été produites et signifiées à temps; elles ne devraient donc pas faire l'objet de considérations de la part du registraire.

[12] La Partie requérante avait deux mois pour produire et signifier ses observations écrites. Cet échéancier a débuté le 5 novembre 2019 et s'est terminé le dimanche 5 janvier 2020. Puisqu'il s'agit d'une journée prescrite conformément à l'article 15 du *Règlement sur les marques de commerce* (DORS/2018-227), la date limite est reportée au jour non prescrit suivant, en l'espèce le 6 janvier 2020. Puisqu'elles ont été produites et signifiées à cette date, cela a été fait à l'intérieur de la période prescrite. Par conséquent, les observations écrites de la Partie requérante demeureront au dossier.

LA PREUVE

[13] M. MacNutt affirme que, au cours de la période pertinente, la Propriétaire exploitait les trois propriétés suivantes :

- Un hôtel situé à Edmonton, en Alberta, nommé le Sawridge Inn and Conference Centre (l'Hôtel Edmonton), exploité par la Propriétaire depuis 2008. Selon M. MacNutt, cet hôtel a 136 chambres et suites, une salle à manger, un salon, un centre de conditionnement physique, des installations de banquet et des salles de réunions.
- Un hôtel situé à Jasper, en Alberta, nommé le Sawridge Inn and Conference Centre (l'Hôtel Jasper), appartenant à la Propriétaire et exploité par celle-ci

de décembre 2013 au 30 juin 2018. Depuis juin 2018, la Propriétaire possède une part de l'Hôtel Jasper dans le cadre d'un partenariat, et des tiers gèrent cet hôtel. Selon M. MacNutt, cet hôtel a 152 chambres et suites, une salle à manger, un salon, une salle de conditionnement physique, des installations de banquet, un café et un établissement thermal.

- Un hôtel situé à Peace River, en Alberta, nommé le Sawridge Inn and Conference Centre (l'Hôtel Peace River), appartenant à la Propriétaire et exploité par celle-ci de 2012 au 31 décembre 2018. Depuis cette date, la Propriétaire possède une part de 50 % dans l'Hôtel Peace River dans le cadre d'un partenariat, le Sawridge MPL Peace River Limited Partnership (Partenariat Sawridge) et continue d'exploiter cet hôtel. Selon M. MacNutt, cet hôtel a 132 chambres, un restaurant, un salon de billard et de sport, un centre de conditionnement physique, des installations de banquet, un salon et une salle de jeux.

[14] M. MacNutt ajoute que le Partenariat Sawridge est un utilisateur autorisé de la Marque en liaison avec l'exploitation de l'hôtel. Il ajoute que [TRADUCTION] « les conditions du contrat de licence et de gestion accordent [à la Propriétaire] le contrôle sur la qualité et le caractère des Services offerts à la propriété ».

[15] M. MacNutt ajoute que les services suivants sont offerts aux clients aux trois propriétés : la location de chambres pour un certain nombre de nuits, le service de boissons, le service de cocktails, le service d'aliments et de boissons, l'offre d'équipement de conditionnement physique aux clients, le service d'aliments et de boissons aux groupes dans une salle privée ou à un autre emplacement, la location de salles pour tenir des réceptions, des conférences, des expositions, des séminaires, des réunions et des mariages et offrir la diffusion en direct d'événements sportifs et de divertissement. Il ajoute que l'Hôtel Peace River offre également [TRADUCTION] « du billard et des jeux de hasard dans l'hôtel » et que l'Hôtel Jasper offre des services de circuits touristiques et de thermalisme. Il ajoute que tous ces services ont été exécutés en liaison avec la Marque au Canada depuis 2014.

[16] M. MacNutt ajoute que, depuis le 1^{er} janvier 2019, la Propriétaire a fourni les services suivants au Partenariat Sawridge : « Exploitation, entretien et gestion d'hôtels ainsi qu'offre de services hôteliers [...], nommément de chambres d'hôtel, de repas, [...] de divertissement ».

[17] Jointes à l'affidavit de M. MacNutt sont les pièces suivantes :

- La Pièce A est composée de deux photos d'insignes porte-nom arborant la Marque. M. MacNutt affirme que [TRADUCTION] « depuis septembre 2014, les insignes porte-nom des employés arborent la marque *Welcome Home* » aux trois propriétés. Il ajoute que [TRADUCTION] « les insignes porte-nom sont portés par tous les employés qui interagissent avec les clients dans tous les lieux des Hôtels, y compris, sans toutefois s'y limiter [...] les employés de la réception, les employés de l'entretien ménager, le personnel de l'entretien, les serveurs d'aliments et de boissons et les employés préposés aux banquets ».
- La Pièce B est composée de photos d'affiches de buffet portant la Marque. M. MacNutt indique que, depuis décembre 2016, [TRADUCTION] « les affiches de buffet sont employées dans les aires de restaurants » des trois propriétés et que de telles affiches arborent la Marque.
- La Pièce C est composée d'un exemple [TRADUCTION] « d'affiche de biscuits » portant la Marque. M. MacNutt explique que l'affiche pour les biscuits offerts aux clients dans le salon d'accueil de l'Hôtel Edmonton arbore la Marque depuis décembre 2016.
- La Pièce D est composée d'un exemple d'une carte de bienvenue portant la Marque. M. MacNutt affirme que les cartes de bienvenue sont placées dans les chambres pour [TRADUCTION] « personnaliser le séjour de certains clients » et que celles-ci arborent la Marque depuis janvier 2019.

[18] M. MacNutt indique que chacune des propriétés vend ses services à des milliers de clients chaque année et que ces services sont fournis directement aux propriétés situées en Alberta.

ANALYSE ET MOTIFS DE LA DÉCISION

[19] La Partie requérante affirme que la Propriétaire n'a pas démontré l'emploi de la Marque en liaison avec les services visés par l'enregistrement au Canada, au cours de de la période pertinente, pour les raisons suivantes : i) la Propriétaire n'a pas démontré l'exécution des services au cours de la période pertinente, et donc l'emploi de la Marque; et ii) la preuve ne démontre pas l'emploi de la Marque avec chacun des services.

Emploi pendant la période pertinente

[20] La Partie requérante affirme que M. MacNutt ne fait pas renvoi à la période pertinente lorsqu'il décrit les services offerts par la Propriétaire, à l'exception des services exécutés par la Propriétaire pour le Partenariat Sawridge en vertu du contrat de gestion de janvier 2019 et que M. MacNutt emploie le temps présent, ce qui peut seulement être interprété comme le moment de l'affidavit, et donc après la période pertinente.

[21] La Propriétaire affirme que les expressions de l'affidavit comme [TRADUCTION] « sont portés », [TRADUCTION] « sont employés » et [TRADUCTION] « nous employons », lorsqu'il fait renvoi aux insignes porte-nom des employés, aux affiches et aux cartes de bienvenue, indique l'emploi continu de la Marque à la date précisée dans l'affidavit jusqu'à la date de l'affidavit. De plus, il ajoute que l'affidavit doit être lu dans son ensemble et que les paragraphes sont divisés afin [TRADUCTION] « de faciliter sa lecture ».

[22] Dans son affidavit, M. MacNutt fait renvoi à plusieurs services exécutés par la Propriétaire ou son licencié. Je suis d'accord avec la Partie requérante qu'il ne fait pas renvoi expressément à la période pertinente lorsqu'il décrit ces services. Cependant, il fournit des périodes particulières, y compris à l'intérieur de la période pertinente, lorsque les propriétés étaient exploitées et lorsque la Marque figurait sur divers articles. Il affirme que la Propriétaire a exploité l'Hôtel Edmonton depuis 2008, par conséquent au moins entre 2008 et la date de l'affidavit, y compris au cours de la période pertinente. Concernant l'Hôtel Jasper, M. MacNutt confirme que la Propriétaire a exploité l'hôtel entre décembre 2012 et juin 2018, donc approximativement pendant 21 mois de la période pertinente. Même si certaines déclarations sont faites au temps présent et ne mentionnent pas expressément une quelconque période, en

lisant l'affidavit dans son ensemble, bien qu'il aurait pu être plus clair, je suis d'accord avec la Propriétaire que les déclarations de M. MacNutt doivent être interprétées comme comprenant la période pertinente.

Emploi en liaison avec chacun des services

[23] La Partie requérante affirme que la Propriétaire n'a pas démontré l'emploi de la Marque avec, à tout le moins, les services suivants : « [M]otel, auberge, centre de mise en forme. Location de chambres pour la tenue de réceptions, de conférences, de congrès, d'expositions, de séminaires, de réunions et de mariages, de thermalisme, de divertissement et de forfaits de circuits touristiques ».

[24] En particulier, elle souligne que les trois propriétés décrites dans l'affidavit sont appelées des « hôtels », plutôt que des « motels » ou des « auberges »; que M. MacNutt n'explique pas comment la Marque a été employée en liaison avec un quelconque « centre de mise en forme »; que, à part une simple allégation, il n'y a aucune preuve que les services de « location de chambres » ont été exécutés; et que les services « de thermalisme, de divertissement et de forfaits de circuits touristiques » ne sont mentionnés nulle part dans le matériel fourni à titre preuve.

[25] La Propriétaire affirme qu'une ou plusieurs des propriétés fournissent chacun des services contenus dans l'enregistrement. En particulier, elle observe que M. MacNutt a décrit les installations des propriétés et les services exécutés à chacune de ces propriétés et, puisque les employés portent des insignes porte-nom arborant la Marque, cela est suffisant pour démontrer l'emploi de la Marque en liaison avec tous les services visés par l'enregistrement.

Services d'hôtel, de motel et d'auberge

[26] Pour les services d'hôtel, de motel et d'auberge, la Propriétaire affirme que [TRADUCTION] « l'enregistrement de la Marque pour l'emploi en liaison avec les services d'hôtel, d'auberge et de motel représente différents emplois et que l'inscrivant a fourni la preuve que son emploi de la Marque dans ses activités comprend l'emploi pour la prestation de chacun de ces services ». Il fournit également les définitions suivantes, toutes provenant du dictionnaire *Merriam-Webster Dictionary* :

[TRADUCTION]

- Hôtel – un établissement qui fournit un logement et habituellement des repas, du divertissement et divers services personnels au public.
- Auberge – un établissement pour loger et divertir les voyageurs.
- Motel – un établissement qui fournit un logement et un espace de stationnement et dans lequel les chambres sont habituellement accessibles à partir d'un espace de stationnement extérieur.

[27] C'est un principe bien établi que, au moment d'interpréter un état déclaratif des services dans une procédure en vertu de l'article 45, il faut se garder d'examiner « avec un soin méticuleux le langage utilisé » [voir *Levi Strauss & Co c Canada (Registraire des marques de commerce)*, 2006 CF 654, au para 17] et, dans certains cas, un état déclaratif des services peut contenir « des termes redondants ou des mots qui se chevauchent en ce sens que l'exécution d'un service entraîne nécessairement l'exécution d'un autre » [*Gowling Lafleur Henderson c Key Publishers Company Ltd*, 2010 COMC 7, au para 15].

[28] Même si parfois les services se chevauchent, je ne suis pas d'accord avec les observations de la Propriétaire. M. MacNutt affirme que les trois propriétés fournissent la location de chambres pour un certain nombre de nuits, accompagnée de services auxiliaires, et il ajoute, pour les services de motel, que les clients peuvent se stationner près. Cependant, contrairement aux observations de la Propriétaire, M. MacNutt n'a pas démontré comment ces services représentent des services différents offerts aux propriétés et les déclarations de M. MacNutt n'ont pas fourni suffisamment de renseignements pour déterminer que les services relèvent de la portée des services de motel et d'auberge, puisqu'il fait renvoi aux propriétés seulement à titre d'*hôtels*.

[29] Par conséquent, je conclus que la Propriétaire a employé la Marque en liaison avec les services *d'hôtel* au sens des articles 4 et 45 de la Loi.

[30] En ce qui a trait aux services de motel et d'auberge, puisqu'il n'y a aucune preuve et aucune circonstance spéciale justifiant le défaut d'emploi, je ne suis pas convaincue de l'emploi

de la Marque en liaison avec ces services en vertu des articles 4(2) et 45 de la Loi et ils seront supprimés de l'enregistrement.

Services de bar, café, restaurant, bar-salon et services de banquets

[31] M. MacNutt confirme que l'Hôtel Edmonton a une salle à manger et des installations de banquets, que l'Hôtel Jasper a une salle à manger, des installations de banquets, un café et un salon et que l'Hôtel Peace River a un restaurant et des installations de banquets. Puisque tous les employés qui interagissent avec les clients portent un insigne porte-nom et, selon M. MacNutt, ces insignes porte-nom arborent la Marque depuis 2014, je conclus que la Propriétaire a employé la Marque en liaison avec ces services au sens des articles 4 et 45 de la Loi.

Services de centre de mise en forme

[32] Les trois propriétés ont un centre de conditionnement physique où les clients peuvent employer de l'équipement de conditionnement physique et cela correspond au service de *centre de mise en forme*. Puisque tous les employés qui interagissent avec les clients portent un insigne porte-nom et, selon M. MacNutt, ces insignes porte-nom arborent la Marque depuis 2014, je conclus que la Propriétaire a employé la Marque en liaison avec ce service au sens des articles 4 et 45 de la Loi.

Services de traiteur

[33] La Propriétaire n'a fourni aucune preuve excepté une simple allégation concernant ce service et M. MacNutt n'a fourni aucune circonstance spéciale pour justifier le défaut d'emploi de la Marque en liaison avec ce service. Par conséquent, je ne suis pas convaincue de l'emploi de la Marque en liaison avec les services de traiteur en vertu des articles 4(2) et 45 de la Loi et ce service sera supprimé de l'enregistrement.

Location de chambres pour la tenue de réceptions, de conférences, de congrès, d'expositions, de séminaires, de réunions et de mariages

[34] M. MacNutt confirme que l'Hôtel Edmonton a des salles de réunions. Il n'y a aucune preuve que ces salles de réunions ont accueilli tous les services décrits dans l'enregistrement. Il

est possible que ces salles de réunions soient employées pour la tenue de réceptions, de conférences, de congrès, d'expositions, de séminaires, de réunions et de mariages. Cependant, sans preuve de la part de M. MacNutt pour corroborer ces services, ceux-ci ne peuvent pas être maintenus dans leur ensemble. Puisque M. MacNutt les a décrites comme des salles de réunions et puisque tous les employés qui interagissent avec les clients portent un insigne porte-nom et, selon M. MacNutt, ces insignes porte-nom arborent la Marque depuis 2014, je conclus que la Propriétaire a employé la Marque en liaison avec le service de *location de chambres pour la tenue de réunions* au sens des articles 4 et 45 de la Loi.

[35] En ce qui a trait aux autres services concernant la location de chambres, puisqu'il n'y a aucune preuve et aucune circonstance spéciale justifiant le défaut d'emploi, je ne suis pas convaincue de l'emploi de la Marque en liaison avec les services de traiteur en vertu des articles 4(2) et 45 de la Loi et ce service sera supprimé de l'enregistrement.

Exploitation, entretien et gestion d'hôtels ainsi qu'offre de services hôteliers et de circuits touristiques, nommément de chambres d'hôtel, de repas, de thermalisme, de divertissement et de forfaits de circuits touristiques

[36] M. MacNutt confirme que l'Hôtel Edmonton et l'Hôtel Jasper ont une salle à manger et que l'Hôtel Peace River a un restaurant, un salon de billard et de sport, un salon et une salle de jeux et un établissement thermal et offre également des services de circuits touristiques aux clients. De plus, les trois propriétés offrent la location de chambres pour un certain nombre de nuits. Puisque tous les employés qui interagissent avec les clients portent un insigne porte-nom et, selon M. MacNutt, ces insignes porte-nom arborent la Marque depuis 2014, je conclus que la Propriétaire a employé la Marque en liaison avec ces services au sens des articles 4 et 45 de la Loi.

DÉCISION

[37] Dans l'exercice des pouvoirs qui m'ont été délégués en vertu des dispositions de l'article 63(3) de la Loi, et conformément aux dispositions de l'article 45 de la Loi, l'enregistrement sera modifié afin de supprimer les services visés par l'enregistrement suivants :

« Motel, auberge, [...] services de traiteur. [Location de chambres pour la tenue] de réceptions, de conférences, de congrès, d'expositions, de séminaires, [...] et de mariages ».

[38] La Marque sera maintenant enregistrée en liaison avec les services suivants :

Hôtel, bar, café, restaurant, centre de mise en forme, bar-salon et services de banquets. Location de chambres pour la tenue de réunions. Exploitation, entretien et gestion d'hôtels ainsi qu'offre de services hôteliers et de circuits touristiques, notamment de chambres d'hôtel, de repas, de thermalisme, de divertissement et de forfaits de circuits touristiques.

Ann-Laure Brouillette
Agente d'audience
Commission des oppositions des marques de commerce
Office de la propriété intellectuelle du Canada

Traduction certifiée conforme
William Desroches

Le français est conforme aux WCAG.

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

DATE DE L'AUDIENCE : 1^{er} février 2022

COMPARUTIONS

Michael R. McKinney

Pour la Propriétaire inscrite

Eric Macramalla

Pour la Partie requérante

AGENTS AU DOSSIER

Aucun agent n'a été nommé

Pour la Propriétaire inscrite

Gowling WLG (Canada) LLP

Pour la Partie requérante