



Office de la propriété intellectuelle du Canada

LE REGISTRAIRE DES MARQUES DE COMMERCE

Référence : 2023 COMC 145

Date de la décision : 2023-08-17

[TRADUCTION CERTIFIÉE, NON RÉVISÉE]

DANS L'AFFAIRE D'UNE PROCÉDURE EN VERTU DE L'ARTICLE 45

Partie requérante : Empire Communities Corp.

Propriétaire inscrite : Hoover Services Inc.

Enregistrement : LMC513,952 pour THE EMPIRE LANDMARK

INTRODUCTION

[1] La présente décision concerne une procédure de radiation sommaire engagée en application de l'article 45 de la *Loi sur les marques de commerce*, LRC 1985, ch T-13 (la Loi) à l'égard de l'enregistrement n° LMC513,952 pour la marque de commerce THE EMPIRE LANDMARK (la Marque). L'enregistrement vise les services suivants : [TRADUCTION] Services hôteliers, de réservation de chambres et d'accueil, notamment fourniture de chambres d'hôtel, de restaurants, et de salles de conférence et de congrès. La propriétaire inscrite est Hoover Services Inc. (la Propriétaire)

[2] Pour les raisons qui suivent, je conclus que l'enregistrement doit être radié dans son intégralité.

PROCÉDURE

[3] Le 24 mars 2021, à la demande d'Empire Communities Corp. (la Partie requérante), le registraire des marques de commerce a donné l'avis prévu à l'article 45 de la Loi à la Propriétaire.

[4] L'avis enjoignait à la Propriétaire d'indiquer, à l'égard des services spécifiés dans l'enregistrement, si la Marque a été employée au Canada à un moment quelconque au cours des trois années précédant la date de l'avis et, dans la négative, qu'elle précise 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 24 mars 2018 au 24 mars 2021.

[5] La définition pertinente d'emploi 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.

[6] Il est bien établi que de simples déclarations sur l'emploi ne sont pas suffisantes pour établir l'emploi dans le contexte de la procédure prévue à l'article 45 [*Plough (Canada) Ltd c Aerosol Fillers Inc* (1980), 53 CPR (2d) 62 (CAF)]. Bien que le niveau de preuve requis pour établir l'emploi dans le cadre de cette procédure soit peu élevé [*Woods Canada Ltd c Lang Michener* (1996), 71 CPR (3d) 477 (CF 1^{re} inst)], et qu'il ne soit pas nécessaire de produire une surabondance d'éléments de preuve [*Union Electric Supply Co Ltd c Registraire des marques de commerce* (1982), 63 CPR (2d) 56 (FCTD)], 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 produits et services spécifiés dans l'enregistrement pendant la période pertinente [*John Labatt Ltd c Rainier Brewing Co* (1984), 80 CPR (2d) 228 (CAF)]. En ce qui a trait aux services, la présentation d'une marque de commerce dans l'annonce des services est suffisante pour satisfaire aux exigences de l'article 4(2) lorsque le propriétaire de la marque de commerce est disposé et apte à exécuter ces services au Canada [*Wenward (Canada) Ltd c Dynaturf Co* (1976), 28 CPR (2d) 20 (COMC)].

[7] Lorsque le propriétaire n'établit pas l'« emploi », l'enregistrement est susceptible d'être radié ou modifié, à moins que l'absence d'emploi ne soit en raison de circonstances spéciales.

[8] En réponse à l'avis du registraire, la Propriétaire a produit l'affidavit de Joseph Woo Wei Chun souscrit à Hong Kong le 21 octobre 2021 (l'Affidavit Chun).

[9] Les deux parties ont produit des observations écrites. Seule la Propriétaire a participé à l'audience.

PREUVE

[10] M. Chun est le contrôleur financier du Groupe d'Asia Standard Hotel Group Limited (ASHG) et de ses filiales. La Propriétaire est une société de portefeuille de marques de commerce et une filiale en propriété exclusive d'ASHG [para 1 et 3].

[11] M. Chun explique qu'une autre entité liée, Global Gateway Corporation (GGC), exploitait l'Empire Landmark Hotel de Vancouver et que la Propriétaire en tout temps, par le biais d'une licence, contrôlait la nature et la qualité de tous les produits et services en liaison avec l'affichage de la Marque au Canada [para 5].

[12] GGC a exploité l'Empire Landmark Hotel à Vancouver, au Canada, de 1997 au 30 septembre 2017, en liaison avec la Marque. L'Empire Landmark Hotel a été construit en 1973 (il était alors connu sous le nom de Sheraton Landmark Hotel) et est situé dans le centre-ville de Vancouver, au 1400, Robson Street. L'hôtel comptait 357 chambres, 13 500 mètres carrés de salles de réunions et de congrès et de restaurants, dont un restaurant tournant et un salon sur le toit de la tour. M. Chun déclare que, de 1997 à septembre 2017, la Marque a été employée en liaison avec les services énumérés dans l'enregistrement. Par exemple, la Marque était affichée bien en vue sur l'enseigne et les factures de l'hôtel, ainsi que sur son site Web *empirelandmarkhotel.com* depuis au moins aussi tôt que 2004. La Pièce WWCJ-3 de l'Affidavit Chun donne des exemples de l'affichage de la Marque sur le site Web en juillet 2017 et en décembre 2004 [para 8 et 9].

[13] En septembre 2017, l'Empire Landmark Hotel a cessé ses activités et une autre entité liée à la Propriétaire a conclu un accord pour acquérir les droits de réaménagement du site en vue de construire un complexe résidentiel à vendre. Une autre société liée a été désignée pour s'occuper de la démolition de l'hôtel et de la construction du nouveau complexe sur le même site [para 10]. La Pièce WWCJ-4 de l'Affidavit Chun est une compilation vidéo de la démolition de l'hôtel et d'une partie de la construction du nouveau complexe.

[14] Le nouveau complexe est connu sous le nom de « Landmark on Robson » et, à la date de l'Affidavit Chun, il en était encore au stade de la construction. M. Chun indique que la construction devrait être achevée en 2023 [para 11]. La Pièce WWCJ-5 comprend des reproductions du site Web *landmarkonrobson.com* annonçant le nouveau complexe.

[15] Le concept de réaménagement consistait à créer un podium de trois étages qui relierait deux tours résidentielles. M. Chun précise qu'en plus des unités résidentielles, le complexe comprendra également des espaces commerciaux, des bureaux, un club-house avec des services complets de club-house, ce qui permettra d'offrir des services de restaurant et de traiteur dans l'enceinte du club-house. Ces services seront fournis aux niveaux inférieurs des deux tours et M. Chun précise que le club-house sera appelé « The Empire Landmark ». Il indique que la direction a choisi de conserver l'emploi du nom et de la Marque étant donné que la marque a une signification sentimentale pour la communauté locale et compte tenu du nombre d'années qu'il a fallu pour faire connaître la marque [para 12].

[16] M. Chun déclare qu'étant donné que la pandémie de COVID a décimé le secteur immobilier et l'économie en général au Canada, il a été décidé que la société attendrait la reprise économique avant de commencer à commercialiser agressivement le Landmark on Robson. M. Chun déclare que la direction a l'intention d'utiliser la compilation vidéo susmentionnée dans le cadre de sa campagne de marketing à l'avenir, afin que les acheteurs potentiels comprennent que la marque « The Empire Landmark » se poursuivra sous une nouvelle forme et qu'au lieu d'être liée à des

services hôteliers, elle sera désormais employée avec le complexe d'appartements en copropriété de luxe [para 13].

[17] M. Chun déclare que, sans la pandémie de COVID, la campagne de prévention de Landmark on Robson aurait dû être menée au cours des deux dernières années en liaison avec la Marque, et qu'il a toujours été dans l'intention de la Propriétaire de continuer à employer la Marque pour ce nouveau complexe [para 14].

ANALYSE

[18] Il n'est pas contesté que l'emploi de la Marque en liaison avec les services visés par l'enregistrement a cessé en septembre 2017 lorsque l'hôtel a été démoli et que l'emploi de la Marque n'a pas eu lieu au cours de la période pertinente. Ainsi, la présente affaire repose uniquement sur l'examen de la question de savoir s'il existait des circonstances spéciales en vertu de l'article 45(3) de la Loi qui justifient le défaut d'emploi. Comme l'a déclaré la Cour d'appel fédérale dans l'arrêt *Smart & Biggar c Scott Paper Ltd*, 2008 CAF 129, au para 22, la règle générale porte que le défaut d'emploi sera pénalisé par la radiation, mais il peut exister une exception lorsque le défaut d'emploi est attribuable à des circonstances spéciales.

[19] Le cadre d'analyse des circonstances spéciales a été résumé par le registraire dans la décision *BenefitHub, Inc c Frontline Centre Inc*, 2021 COMC 233, 191 CPR (4th) 208, aux para 14 à 18 comme suit :

[TRADUCTION]

14 Pour déterminer si l'existence de circonstances spéciales a été établie, le registraire doit d'abord déterminer, à la lumière de la preuve, les raisons pour lesquelles la marque de commerce n'a pas été effectivement employée pendant la période pertinente. Ensuite, le registraire doit déterminer si ces raisons du défaut d'emploi constituent des circonstances spéciales [conformément à *Registraire des marques de commerce c Harris Knitting Mills Ltd* (1985), 4 CPR (3d) 488 (CAF)]. La Cour fédérale a conclu que les circonstances spéciales sont des circonstances ou des raisons qui sont [TRADUCTION] « inhabituelles, peu communes ou exceptionnelles » [*John Labatt Ltd c Cotton Club Bottling Co* (1976), 25 CPR (2d) 115 (CF 1^{re} inst), au para 29].

15 Si le registraire détermine que les raisons du défaut d'emploi constituent des circonstances spéciales, le registraire doit quand même déterminer si ces circonstances justifient la période du défaut d'emploi. Cette détermination repose sur l'examen de trois

critères : (i) la durée de la période pendant laquelle la marque de commerce n'a pas été employée; (ii) la question de savoir si les raisons du défaut d'emploi étaient indépendantes de la volonté du propriétaire inscrit; et (iii) la question de savoir s'il existe une intention sérieuse de reprendre l'emploi de la marque à court terme [conformément à *Harris Knitting Mills*].

16 La pertinence du premier critère est évidente, puisque les raisons qui peuvent justifier une brève période de défaut d'emploi peuvent ne pas suffire pour justifier une période étendue de défaut d'emploi; autrement dit, les raisons du défaut d'emploi seront soupesées contre la période du défaut d'emploi [conformément à *Harris Knitting Mills*].

17 Ces trois critères sont tous pertinents, mais le respect du deuxième critère est essentiel pour conclure à l'existence de circonstances spéciales justifiant le défaut d'emploi [*Smart & Biggar c Scott Paper Ltd*, 2008 CAF 129].

18 L'intention de reprendre l'emploi à court terme doit être justifiée par « un fondement factuel suffisant » [*NTD Apparel Inc c Ryan* (2003), 27 CPR (4th) 73 (CF 1^{re} inst)].

[20] La position de la Propriétaire est que les faits décrits dans l'Affidavit Chun constituent des circonstances spéciales qui justifient le défaut d'emploi de la Marque. Tout d'abord, la Propriétaire soutient que la période pendant laquelle la marque n'a pas été employée a été très courte, puisque celle-ci a été employée pour la dernière fois en septembre 2017, avant que l'hôtel ne soit démoli. Ensuite, la Propriétaire soutient que l'impact de la pandémie sur le marché immobilier et l'économie en général sont des circonstances indépendantes de sa volonté qui ont retardé la construction du nouveau complexe et empêché l'emploi de la Marque au cours de la période pertinente. Enfin, la Propriétaire a démontré une intention sérieuse de reprendre sous peu l'emploi de la Marque.

[21] La Partie requérante soutient qu'il n'y a pas de circonstances spéciales qui justifient le défaut d'emploi, parce que la Propriétaire a pris la décision commerciale de démolir l'hôtel avant la pandémie et de le remplacer par un autre type de bâtiment qui n'offrirait plus de services hôteliers, et qu'en outre la Propriétaire n'a pas démontré une intention sérieuse de reprendre l'emploi de la marque à court terme en liaison avec l'un des services visés par l'enregistrement.

[22] En examinant le critère des circonstances spéciales en l'espèce, selon la preuve au dossier, il est utile, à mon avis, de classer les services visés par l'enregistrement en

deux groupes. Le premier groupe est constitué par les [TRADUCTION] « Services hôteliers, de réservation de chambres et d'accueil, nommément fourniture de chambres d'hôtel [...] de salles de conférence et de congrès » que j'appellerai collectivement les Services hôteliers. Le second est constitué par la [TRADUCTION] « fourniture [...] de [...] restaurants », que j'appellerai les Services de restaurant.

[23] Je note également que l'Affidavit Chun fait référence à de nombreuses personnes morales liées à la Propriétaire qui se sont engagées dans différentes activités se rapportant à l'ancien hôtel et au nouveau complexe résidentiel. Étant donné que l'Affidavit Chun précise qu'à tout moment, c'est la Propriétaire qui exerçait un contrôle sur la nature et la qualité des produits et services fournis en liaison avec la Marque au Canada, pour faciliter la référence dans l'analyse ci-dessous, je ferai simplement renvoi à la Propriétaire plutôt que d'établir une distinction entre les différentes personnes morales.

Services hôteliers

[24] En ce qui concerne les Services hôteliers, la Propriétaire ne satisfait pas au critère relatif aux circonstances spéciales. Même si je devais conclure certains aspects de l'analyse en faveur de la Propriétaire (par exemple, que la période du défaut d'emploi n'était pas particulièrement longue), j'estime, à tout le moins, que les raisons du défaut d'emploi de la Marque en liaison avec les Services hôteliers n'étaient pas indépendantes de la volonté de la Propriétaire et je ne suis pas convaincu qu'il existe une intention sérieuse de reprendre à court terme l'emploi de la Marque en liaison avec les Services hôteliers.

[25] La preuve indique que la Propriétaire a pris la décision commerciale de démolir l'hôtel en septembre 2017 et rien n'indique dans la preuve que la Propriétaire a l'intention de reprendre l'emploi de la Marque en liaison avec les Services hôteliers. Au contraire, les preuves indiquent que la Propriétaire a décidé de remplacer l'hôtel par un complexe résidentiel d'appartements en copropriété sous une marque de commerce différente, à savoir LANDMARK ON ROBSON. La Propriétaire ne suggère pas que l'affichage de la marque de commerce LANDMARK ON ROBSON constitue un emploi

de la Marque, et un tel argument n'aurait pas été convaincant. L'Affidavit Chun ne fait aucune référence au nouveau complexe résidentiel comprenant un hôtel, des salles de conférence ou de congrès, et je ne suis pas prêt à interpréter la description de [TRADUCTION] « boutiques de vente au détail, bureaux, club-house » du nouveau complexe comme constituant l'un quelconque des Services hôteliers. Si la Propriétaire avait eu l'intention d'offrir des chambres d'hôtel, des salles de conférence et de congrès dans le cadre du nouveau complexe, elle aurait pu décrire clairement les faits à cet effet dans l'Affidavit Chun, ce qu'elle n'a pas fait. En effet, comme le note la Partie requérante, l'Affidavit Chun fait expressément la distinction entre les services offerts par l'ancien hôtel et ceux qui seront offerts par le nouveau complexe résidentiel au paragraphe 13, où M. Chun déclare que la [TRADUCTION] « [...] marque continuera sous une nouvelle forme par rapport à celle employée auparavant et au lieu d'être liée aux services hôteliers sera maintenant employée avec le complexe d'appartements de luxe » [je souligne].

[26] Dans ces circonstances, il est évident que la raison pour laquelle la Marque n'a pas été employée en liaison avec les Services hôteliers pendant la période pertinente n'est pas due au temps nécessaire à la démolition et à la construction d'un grand bâtiment, ni à l'impact de la pandémie sur le marché immobilier et l'économie en général; la raison en est que la Propriétaire a décidé de construire un nouveau bâtiment à des fins différentes de celles des Services hôteliers.

[27] Compte tenu de ce qui précède, en ce qui concerne les Services hôteliers, je ne considère pas que les raisons pour lesquelles la Marque n'a pas été employée pendant la période pertinente soient indépendantes de la volonté de la Propriétaire, et je ne considère pas non plus qu'il y ait eu une intention sérieuse de reprendre l'emploi à court terme. Par conséquent, je conclus qu'il n'y a pas de preuve de circonstances spéciales pour justifier le défaut d'emploi de la Marque en liaison avec les Services hôteliers, et que ces services doivent être radiés de l'enregistrement.

Services de restaurant

[28] En ce qui concerne les Services de restaurant, l'emploi de la Marque a également cessé en 2017 lorsque l'hôtel précédent a été démoli, et l'analyse est à peu près la même que celle exposée ci-dessus, à l'exception d'une différence factuelle. En particulier, l'Affidavit Chun indique que le nouveau complexe résidentiel [TRADUCTION] « comprendra également des boutiques de vente au détail, des bureaux, un club-house avec tous les services d'un club-house, dont nous avons l'intention d'inclure la fourniture de services de restaurant et de traiteur dans l'enceinte du club-house [...] et le club-house sera appelé "The Empire Landmark" ». Ainsi, la Propriétaire a indiqué son intention de reprendre l'emploi de la Marque en liaison avec la fourniture de restaurants.

[29] Cependant, une simple indication de l'intention de reprendre l'emploi d'une marque de commerce n'est pas suffisante pour constituer des circonstances spéciales justifiant le maintien d'un enregistrement lorsqu'une marque de commerce n'a pas été employée au cours de la période pertinente [voir *Scott Paper*, précité, au para 28]. En outre, dans la décision *NTD Apparel Inc c Ryan* (2003), 27 CPR (4th) 73 (CF 1^{re} inst), la Cour fédérale a noté qu'une intention de reprendre l'emploi à court terme doit être étayée par des éléments factuels, comme des bons de commande, ou au moins par une date précise de reprise. Dans *McCain Foods Ltd c Chef America Inc* (1996), 71 CPR (3d) 103 (COMC), une affaire concernant des produits plutôt que des services, mais invoquée par la Propriétaire, sur la question de l'intention de reprendre l'emploi, la propriétaire inscrite a été en mesure de fournir la preuve d'une étude de marché, d'une note de service interne, d'un calendrier proposé et d'un emballage traduit, tous ces éléments témoignant de l'intention de la Propriétaire de lancer un produit au Canada.

[30] À mon avis, je ne dispose pas en l'espèce d'éléments de preuve comparables à ceux examinés dans les affaires susmentionnées, qui seraient suffisants pour conclure à l'existence d'une intention de reprendre l'emploi de la Marque à court terme en liaison avec les Services de restaurant. Bien que M. Chun affirme que le club-house sera appelé « The Empire Landmark », je note que les documents promotionnels produits en preuve ne semblent pas étayer cette affirmation, puisqu'ils parlent plutôt des commodités du nouveau complexe, telles que la [TRADUCTION] « salle à manger privée

avec cuisine de traiteur », sous le titre CLUB ROBSON (voir les pages 22 et 23 de la Pièce WWCJ-5). En outre, au-delà de la déclaration générale selon laquelle la construction du nouveau complexe devrait être achevée en 2023, l’Affidavit Chun ne contient aucune déclaration quant à la date précise à laquelle la Propriétaire serait disposée à offrir les Services de restaurant et apte à le faire. Par conséquent, l’ensemble des preuves ne me permet pas de savoir s’il existe une intention sérieuse de la part de la Propriétaire de reprendre à court terme l’emploi de la Marque en liaison avec les Services de restaurant.

[31] En outre, même si je me trompe sur la question de l’intention sérieuse de reprendre l’emploi à court terme, je ne suis pas persuadé que les raisons pour lesquelles la Marque n’a pas été employée en liaison avec les Services de restaurant pendant la période pertinente étaient indépendantes de la volonté de la Propriétaire en raison de la pandémie. Comme il a été mentionné ci-dessus, la Propriétaire a décidé, bien avant le début de la pandémie, de cesser d’employer la Marque en septembre 2017 lorsqu’il a démoli l’hôtel précédent qui contenait un restaurant. À mon avis, la preuve au dossier ne démontre pas qu’en l’absence de la pandémie, l’utilisation de la Marque en liaison avec les Services de restaurant aurait eu lieu au cours de la période pertinente. En revanche, l’Affidavit Chun indique au paragraphe 14 que [TRADUCTION] « s’il n’y avait eu la pandémie de COVID, la campagne de prévente pour Landmark on Robson aurait été menée au cours des deux dernières années en liaison avec la Marque ». Je n’interprète pas cette déclaration comme signifiant qu’en l’absence de pandémie, le nouveau complexe aurait été achevé et que la Propriétaire aurait été disposée à offrir les Services de restaurant en liaison avec la Marque et apte à le faire pendant la période pertinente. En revanche, au mieux pour la Propriétaire, l’Affidavit Chun indique qu’en l’absence de pandémie, la Propriétaire aurait lancé une [TRADUCTION] « campagne de prévente » pendant la période pertinente au cours de laquelle elle aurait affiché la Marque. Toutefois, ce seul fait n’aurait pas constitué un emploi de la Marque en liaison avec les Services de restaurant au sens de l’article 4(2) de la Loi, à moins que la Propriétaire n’ait été réellement disposée à fournir les Services de restaurant au Canada et apte à le faire dans le cadre de la campagne de prévente, et il n’y a aucune preuve pour suggérer que cela aurait été le cas.

[32] En bref, en ce qui concerne les Services de restaurant, à tout le moins, je ne suis pas convaincu que la Propriétaire ait démontré que le défaut d'emploi de la Marque au cours de la période pertinente était indépendant de sa volonté, et je ne suis pas non plus convaincu qu'il existe une intention sérieuse de reprendre l'emploi à court terme. Par conséquent, l'enregistrement sera également radié à l'égard des Services de restaurant.

DÉCISION

[33] 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 radié.

Timothy Stevenson
Membre
Commission des oppositions des marques de commerce
Office de la propriété intellectuelle du Canada

Traduction certifiée conforme
Hortense Ngo
Le français est conforme aux WCAG.

Comparutions et agents inscrits au dossier

DATE DE L'AUDIENCE : 2023-05-16

COMPARUTIONS

Pour la Partie requérante : Aucune comparution

Pour la Propriétaire inscrite : Melissa Binns

AGENTS AU DOSSIER

Pour la Partie requérante : MacBeth Law

Pour la Propriétaire inscrite : Gowling WLG (Canada) LLP