



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

Référence : 2015 COMC 13
Date de la décision : 2015-01-26
TRADUCTION

**DANS L'AFFAIRE DE LA
PROCÉDURE DE RADIATION EN
VERTU DE L'ARTICLE 45 engagée à la
demande de Lavery de Billy
S.E.N.C.R.L., visant l'enregistrement
n° LMC687,363 de la marque de
commerce QUINTESSENTIALLY au
nom de Quintessentially (UK) Limited.**

[1] La présente décision concerne une procédure de radiation sommaire engagée à l'égard de l'enregistrement n° LMC687,363 de la marque de commerce QUINTESSENTIALLY appartenant à Quintessentially (UK) Limited.

[2] L'état déclaratif des produits et des services pour cet enregistrement est entièrement reproduit à l'annexe A de la présente décision.

[3] Pour les raisons exposées ci-dessous, je conclus qu'il y a lieu de modifier l'enregistrement de manière à supprimer tous les produits ainsi qu'une partie des services.

La procédure

[4] Le 17 septembre 2012, le registraire des marques de commerce a donné à Quintessentially (UK) Limited (l'Inscrivante) un avis en vertu de l'article 45 de la *Loi sur les marques de commerce* LRC 1985, ch T-13 (la Loi). Cet avis a été donné à la demande de Lavery de Billy S.E.N.C.R.L. (la Partie requérante).

[5] L'avis enjoignait à l'Inscrivante de fournir une preuve démontrant qu'elle a employé la marque de commerce QUINTESSENTIALLY (la Marque) au Canada à un moment quelconque entre le 17 septembre 2009 et le 17 septembre 2012 (la période pertinente), en liaison avec chacun des produits et des services décrits dans l'enregistrement n° LMC687,363. Si la Marque n'avait pas été ainsi employée, l'Inscrivante devait fournir une preuve établissant la date à laquelle la Marque a été employée en dernier lieu et la raison de son défaut d'emploi depuis cette date.

[6] 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 éliminer le « bois mort » du registre. De simples allégations d'emploi ne sont pas suffisantes pour établir l'emploi de la marque de commerce [*Plough (Canada) Ltd c Aerosol Fillers Inc* (1980), 53 CPR (2d) 62 (CAF)]. Bien que les critères pour établir l'emploi ne soient pas très exigeants et qu'il ne soit pas nécessaire de produire une surabondance d'éléments de preuve, 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 ou des services décrits dans l'enregistrement pendant la période pertinente [*Uvex Toko Canada Ltd c Performance Apparel Corp* (2004), 31 CPR (4th) 270 (CF)].

[7] En réponse à l'avis du registraire, l'Inscrivante a produit l'affidavit de John Brink, souscrit le 12 avril 2013, accompagné des pièces JB-1 à JB-10. M. Brink est le conseiller juridique au sein de l'entreprise de l'Inscrivante.

[8] Les parties ont toutes deux produit des observations écrites. Aucune audience n'a été tenue.

Représentations de la Partie requérante

[9] Je discuterai plus en détail des représentations de la Partie requérante au moment d'analyser les questions qui en découlent; pour le moment, je vais résumer les principales représentations de la Partie requérante comme suit :

- i. la plupart des pièces de l'affidavit montrent le terme QUINTESSENTIALLY employé comme nom commercial plutôt que marque de commerce;

- ii. la preuve ne permet pas d'établir l'emploi de la Marque en liaison avec les produits visés par l'enregistrement;
- iii. la preuve ne permet pas d'établir l'emploi de la Marque en liaison avec les services visés par l'enregistrement;

[10] D'autres observations ont été présentées par la Partie requérante relativement aux services visés par l'enregistrement. Selon ce que je comprends de ses autres observations, la Partie requérante reconnaît que la preuve peut être suffisante pour maintenir l'enregistrement concernant l'un des services suivants : [TRADUCTION] « *services de réservation de billets pour voyages et touristes* », « *services d'information concernant les billets d'événements dans le domaine du divertissement et des sports* », « *services de réservation de billets de concert, de spectacle et de théâtre* » et « *mise à disposition d'information dans le domaine du sport et du divertissement* ».

La preuve

[11] Voici un aperçu de la preuve de l'Inscrivante, dont je discuterai plus loin dans l'analyse subséquente des questions découlant des représentations de la Partie requérante.

[12] M. Brink explique que l'Inscrivante exploite une entreprise offrant des services de conciergerie en liaison avec la Marque, à l'échelle mondiale, y compris au Canada. L'Inscrivante a un bureau fonctionnel à Toronto depuis 2009 [paragraphe 1 et 3 de l'affidavit].

[13] Au paragraphe 2 de son affidavit, M. Brink déclare qu'il sait que son affidavit est produit afin de démontrer que l'Inscrivante a employé la Marque au Canada, du 17 septembre 2009 au 17 septembre 2012, en liaison avec les services suivants :

[TRADUCTION]

- services administratifs d'affiliation à un club;
- offre de rabais liés aux voyages;
- offre de rabais pour points de service et points de vente au détail;

- offre de rabais en rapport avec la fourniture de services et de produits par des tiers;
- fourniture aux membres d'un club d'information concernant les services fournis au moyen de l'Internet, au moyen de bases de données ou par d'autres moyens électroniques;
- services de télécommunications, notamment services de messagerie par téléphone, télécopie, courrier électronique ou messages SMS;
- services d'agence de voyage, services de réservation de billets pour voyages et touristes;
- services d'information et de consultation ayant trait aux domaines susmentionnés;
- services de préparation de voyage;
- fourniture aux membres d'un club d'information concernant les services fournis au moyen de l'Internet, au moyen de bases de données ou par d'autres moyens électroniques;
- services de clubs sociaux;
- mise à disposition d'installations de loisirs pour un club;
- publication de magazines;
- services d'information concernant les billets d'événements dans le domaine du divertissement et des sports;
- services d'acquisition de billets pour événements dans le domaine du divertissement et des sports;
- services de réservation de billets de concert, de spectacle et de théâtre;
- mise à disposition d'information dans le domaine du sport et du divertissement;
- services d'information, de conseil et de consultation ayant trait aux domaines susmentionnés;
- services d'information et de conseil ayant trait aux installations et aux avantages fournis par des clubs sociaux, clubs récréatifs et clubs de loisirs;
- fourniture aux membres d'un club d'information concernant les services fournis au moyen de l'Internet, au moyen de bases de données ou par d'autres moyens électroniques;

- services de réservation de restaurants;
- services d'hébergement temporaire;
- services de fourniture d'aliments et de boissons;
- services de bar-salon et de bar, fourniture aux membres d'un club d'information concernant les services fournis au moyen de l'Internet, au moyen de bases de données ou par d'autres moyens électroniques;
- services de conciergerie comprenant la réalisation de services personnels à la demande des clients et la fourniture d'informations spécifiques afin de satisfaire leurs besoins personnels;
- fourniture aux membres d'un club d'information concernant les services fournis au moyen de l'Internet, au moyen de bases de données ou par d'autres moyens électroniques.

[14] Même si cela ne semble pas très important, je remarque que les services « *fourniture aux membres d'un club d'information concernant les services fournis au moyen de l'Internet, au moyen de bases de données ou par d'autres moyens électroniques* » sont mentionnés quatre fois au paragraphe 2 de l'affidavit Brink, et qu'on y indique deux fois les « *services d'information, de conseil et de consultation ayant trait aux domaines susmentionnés* ». Je suppose cela, parce que chacun de ces services apparaît plus d'une fois dans la liste des services de l'enregistrement.

[15] D'après le témoignage de M. Brink, dans la plupart des pays où l'Inscrivante fait affaire, ses services de conciergerie haut de gamme sont offerts et fournis en liaison avec la Marque par l'entremise d'un franchisé [paragraphe 5 de l'affidavit]. Les services associés à la Marque sont offerts et exécutés dans le cadre d'un abonnement acheté par les clients. La Marque est la seule marque employée par l'Inscrivante. On peut voir la Marque sur toute la documentation fournie aux membres. La Marque est également employée sur le site Web de l'Inscrivante et par toute personne qui répond aux appels des membres [paragraphe 25 de l'affidavit].

[16] M. Banks explique que l'Inscrivante a démarré son entreprise de services de conciergerie au Canada en 2009 avec son premier partenaire franchisé, Andrew Newman (ultérieurement appelé dans l'affidavit le *Franchisé précédent*) [paragraphe 7 de l'affidavit]. L'Inscrivante a modifié les franchisés en septembre 2012 qui sont devenus 8286701 Canada Inc (ultérieurement

appelés dans l'affidavit le *Franchisé actuel*) [paragraphe 8 de l'affidavit]. M. Brink produit des copies du contrat de franchise de 2009, conclu avec le Franchisé précédent, et le contrat de franchise de 2012, conclu avec le Franchisé actuel, en pièces JB-1 et JB-2 respectivement (appelés collectivement dans l'affidavit les *Contrats de franchise canadiens*). Après avoir examiné ces pièces, je remarque qu'elles consistent en :

- une copie non signée du contrat de franchise du 27 octobre 2009 conclu entre l'Inscrivante et Quintessentially Concierge (Canada) Limited [pièce JB-1]. J'ai remarqué que l'un des documents en pièce JB-4 est signé par Andrew Newman, en tant que premier directeur général de Quintessentially Concierge (Canada) Limited. Par conséquent, je suppose que la référence au Franchisé précédent dans l'affidavit Brink était à la fois une référence à cette entreprise;
- une copie du contrat de franchise du 31 août 2012 conclu entre l'Inscrivante et le Franchisé actuel [pièce JB-2].

[17] M. Brink explique également que les contrats de franchise canadiens prévoient l'emploi de la Marque en vertu d'une licence octroyée par l'Inscrivante et couvrent un large éventail de détails concernant la relation entre les parties, y compris des spécifications relatives au contrôle qu'exerce l'Inscrivante sur la qualité des services offerts aux franchisés canadiens en liaison avec la Marque [paragraphe 9 et 11 de l'affidavit].

[18] Au paragraphe 16 de son affidavit, M. Brinks déclare :

[TRADUCTION] Je peux confirmer que l'éventail complet des services indiqués ci-dessus a été offert à nos membres, puisque [l'Inscrivante] tient un registre de toutes les demandes des membres du monde, et donc cette information est inscrite dans les livres [de l'Inscrivante] et je le sais (après avoir examiné les rapports fournis par le Franchisé précédent). Pendant la prestation de ces services, notre Franchisé précédent aurait généralement apposé la [Marque] sur toute la documentation écrite, y compris les courriels et les factures, puisque QUINTESSENTIALLY est la principale marque maison pour l'offre des services.

(Je suppose que, lorsque M. Brink a parlé de « l'ancien franchisé », il a commis une erreur de transcription ou d'inattention et qu'il voulait faire référence au Franchisé précédent.)

[19] M. Brink affirme que l'avocat canadien de l'Inscrivante « [Traduction] lui a expliqué qu'une marque de commerce pouvait être considérée comme « employée » au Canada si elle avait été annoncée en liaison avec un service donnée et si ce service avait été rendu ou offert au Canada » [paragraphe 17 de l'affidavit].

[20] M. Brink explique que la relation de l'Inscrivante avec son Franchisé précédent s'est détériorée; par conséquent, l'Inscrivante ne dispose pas des factures et autres dossiers de nature semblable que possède le Franchisé précédent et n'est pas en mesure de les obtenir [paragraphe 22 de l'affidavit].

[21] D'après les déclarations de M. Brink, les copies des rapports internes produits en pièce JB-8 de son affidavit (les Rapports) montrent tous les services demandés par les membres canadiens ou par d'autres membres qui demandent des services au Canada et offerts par le Franchisé précédent pendant la période pertinente. M. Brink déclare que les Rapports illustrent au moins l'offre des services suivants [paragraphe 24 de l'affidavit] :

[TRADUCTION]

- services de conciergerie comprenant la réalisation de services personnels à la demande des clients et la fourniture d'information spécifique afin de satisfaire leurs besoins personnels;
- offre de rabais liés aux voyages;
- offre de rabais en rapport avec la fourniture de services et de produits par des tiers;
- services d'agence de voyages;
- services de réservation de billets pour voyages et touristes;
- services d'information et de consultation ayant trait aux domaines susmentionnés (indiqué deux fois);
- services de préparation de voyage;
- services d'information concernant les billets d'événements dans le domaine du divertissement et des sports;
- services d'acquisition de billets pour événements dans le domaine du divertissement et des sports;

- services de réservation de billets de concert, de spectacle et de théâtre;
- mise à disposition d'information dans le domaine du sport et du divertissement;
- services d'information et de conseil ayant trait aux installations et aux avantages fournis par des clubs sociaux, clubs récréatifs et clubs de loisirs;
- fourniture aux membres d'un club d'information concernant les services fournis au moyen de l'Internet, au moyen de bases de données ou par d'autres moyens électroniques (indiqué deux fois);
- services de réservation de restaurants;
- services d'hébergement temporaire.

[22] Je résume comme suit le reste de la preuve documentaire produite par M. Brink à l'appui de ses déclarations concernant l'emploi de la Marque au Canada pendant la période pertinente en liaison avec les services de l'Inscrivante :

- correspondance entre l'Inscrivante et son Franchisé précédent remontant à la période autour de laquelle l'entente de franchise a pris fin, ainsi que les listes de membres fournies par le Franchisé précédent et des exemples de factures émises à des membres au Canada donnés à titre indicatif [pièce JB-3, paragraphe 12 et 13 de l'affidavit];
- documents portant sur trois contrats généraux négociés et conclus par le Franchisé précédent, à savoir :
 - copie partiellement signée d'un contrat daté du 19 janvier 2012 conclu avec Summercove Estates Inc « [TRADUCTION] pour l'offre de 45 abonnements généraux à des clubs/conciergerie à l'intérieur d'un immeuble à logements appelé The Perry (le contrat Perry). Je note au passage que ce contrat est le document signé par Andrew Newman dont j'ai parlé tout à l'heure;
 - pages tirées du site Web de The Perry. Je note qu'elles semblent avoir été imprimées le 10 avril 2013;
 - copie non signée d'un contrat du 8 avril 2011, envoyé à Scotia Wealth Management à la suite d'une réunion tenue le 18 mars 2011 (le contrat Scotia), exigeant que le Franchisé précédent offre le soutien logistique et

de planification aux investisseurs nationaux qui sont clients de Scotia Wealth Management et pendant leurs séjours à Toronto;

- copie non signée d'une proposition datée du 14 janvier 2011, présentée à une entreprise nommée iGet.it (la proposition iGet.it) concernant l'offre mutuelle d'occasions de marketing

[pièce JB-4, paragraphe 14 de l'affidavit];

- pages tirées du site Web <http://members.quintessentially.com> obtenues à l'aide de WayBack Machine Internet Archive pour :
 - Guide de la Ville de Toronto et Guide de la Ville de Vancouver (en date du 8 décembre 2011);
 - document « Meet the Staff », bureau de Toronto et bureau de Vancouver (en date du 2 janvier 2012);
 - bulletins d'information portant sur le Canada de 7 juin et du 8 novembre 2010 et du 10 janvier, du 9 mai et du 12 décembre 2011

[pièce JB-5, paragraphe 18 de l'affidavit];

- analyse du trafic sur le site Web de l'Inscrivante, à l'adresse www.quintessentially.com, montrant le nombre de personnes qui ont accédé au site Web à partir d'adresses IP canadiennes pendant la période pertinente [pièce JB-7, paragraphe 21 de l'affidavit];
- liste de membres qui ne sont pas des personnes morales et qui sont domiciliés au Canada, couvrant la période pertinente [pièce JB-7, paragraphe 23 de l'affidavit];
- factures émises peu après la fin de la période pertinente par le Franchisé actuel [pièce JB-9, paragraphe 26 de l'affidavit];
- exemples de documents de marketing utilisés par le Franchisé actuel. Parmi ces documents, M. Brink fait, précisément, référence au dépliant publicitaire *Quintessentially Lifestyle* créé par l'Inscrivante, mais qui cible spécifiquement le marché canadien. Il déclare qu'un dépliant publicitaire semblable aurait été utilisé par le Franchisé précédent. M. Brink mentionne également les bulletins

d'information *Quintessentially Lifestyle Canada* qui ont été produits en décembre 2012 et en mars 2013. Il affirme que les bulletins d'information ont été produits et distribués aux membres par le Franchisé précédent [pièce JB-10, paragraphes 28 et 29 de l'affidavit].

[23] M. Brink conclut son affidavit en déclarant que, comme il s'est familiarisé avec l'entreprise QUINTESSENTIALLY et la façon dont elle est exploitée, et qu'il connaît l'entreprise canadienne de l'Inscrivante, il sait qu'« un très large éventail de services » a été offert sous la Marque aux membres au Canada. Comme on lui a demandé « d'indiquer à quels endroits dans les documents joints à son affidavit l'offre de certains services particuliers est corroborée », M. Brink a passé en revue les documents, et il inclut dans son affidavit un tableau dans le but de présenter des exemples des services illustrés par chacune de ces pièces [paragraphe 30 de l'affidavit]. Ce tableau (le Tableau) est reproduit à l'annexe B de la présente décision.

Analyse des questions

[24] Les questions qui découlent des observations de la Partie requérante sont les suivantes :

1. La preuve montre-t-elle le terme QUINTESSENTIALLY employé comme nom commercial plutôt que comme marque de commerce?
2. La preuve est-elle suffisante pour maintenir la Marque en liaison avec les produits visés par l'enregistrement?
3. La preuve est-elle suffisante pour maintenir la Marque en liaison avec les services visée par l'enregistrement?

[25] J'analyserai ces questions une à une.

La preuve montre-t-elle le terme QUINTESSENTIALLY employé comme nom commercial plutôt que comme marque de commerce?

[26] Les observations de la Partie requérante relativement à cette question se limitent à un argument général selon lequel la plupart des pièces de l'affidavit Brink montrent le terme QUINTESSENTIALLY utilisé comme nom commercial plutôt que comme marque de commerce. Autrement dit, la Partie requérante n'a pas produit de représentations particulières sur cette question; elle n'a souligné aucune pièce en particulier.

[27] À mon avis, en faisant valoir que « la plupart » des pièces montrent l'emploi du terme QUINTESSENTIALLY en tant que nom commercial, la Partie requérante reconnaît implicitement que certaines pièces montrent l'emploi d'une marque de commerce.

[28] Pour sa part, l'Inscrivante conteste le point de vue de la Partie requérante. En résumé, elle soutient que la présence du terme QUINTESSENTIALLY dans les documents suivants constitue un emploi de maque de commerce : sur les factures [pièce JB-3]; dans le haut de chaque page du contrat Scotia, ainsi que sur certaines pages de la proposition iGet.it [pièce JB-4]; et sur les pages de la section « Members only » du site Web de l'Inscrivante [pièce JB-5].

[29] Je suis en partie d'accord avec l'Inscrivante, en ce sens que, règle générale, je conviens que la présence de QUINTESSENTIALLY, en tant qu'adjectif qualifiant les termes comme « Members » (membres), « Memberships » (adhésion) et autres termes semblables, constitue un emploi de marque de commerce. Cependant, je suis aussi partiellement en désaccord avec l'Inscrivante. Par exemple, j'estime que la présence de QUINTESSENTIALLY dans QUINTESSENTIALLY CANADA dans le haut de chaque page du contrat Scotia constitue un emploi de nom commercial.

[30] De plus, la question de savoir si la présentation d'un nom commercial constitue un emploi d'une marque de commerce dépend des circonstances propres à chaque affaire particulière [*Bereskin & Parr c Kleen-Flo Tumbler Industries Ltd*, 2010 CarswellNat 3505 (COMC), au paragraphe 10]. Tel qu'énoncé dans *Consumers Distributing Co/Cie Distribution aux Consommateurs c Toy World Ltd*, 1990 CarswellNat 1398 (COMC), « [TRADUCTION] l'emploi d'un mot ou d'un ensemble de mots comme marque de commerce ne signifie pas nécessairement

que ce même mot ou ensemble de mots ne peut être utilisé comme nom commercial, et vice-versa ».

[31] En définitive, je suis convaincue qu'il y a des preuves démontrant que le terme QUINTESSENTIALLY a été employé en tant que marque de commerce. Je reviendrai à la valeur probante des pièces de l'affidavit Brink dans mon analyse suivante des autres questions.

La preuve est-elle suffisante pour maintenir la Marque en liaison avec les produits visés par l'enregistrement?

[32] Cette question peut être tranchée sommairement en faveur de la Partie requérante.

[33] En effet, l'Inscrivante a admis dans ses observations écrites qu'elle n'avait produit aucune preuve relativement aux produits énoncés dans l'enregistrement. Je conclus donc que l'affidavit Brink ne démontre pas l'emploi de la Marque en liaison avec les produits visés par l'enregistrement pendant la période pertinente. De plus, l'affidavit Brink ne fait pas état de circonstances spéciales justifiant le défaut d'emploi en liaison avec les produits visés par l'enregistrement.

[34] Par conséquent, l'état déclaratif des produits sera supprimé de l'enregistrement de la Marque.

La preuve est-elle suffisante pour maintenir la Marque en liaison avec les services visée par l'enregistrement?

[35] Cette question peut être tranchée sommairement en faveur de la Partie requérante, relativement aux services suivants énoncés dans l'enregistrement :

[TRADUCTION] (1) [...] services financiers, notamment présentation de conseillers financiers, services de cartes de crédit et de débit, courtage en assurances, conseil en assurance, émission de jetons de valeur; émission de chèques de voyage, services de coffrets de sûreté, services de vérification de chèques, services de carte de crédit, services de carte de crédit; [...] services de présentation de conseillers financiers et de courtiers d'assurance; services d'assurances; services immobiliers; [...] fourniture d'accès à l'Internet; [...] mise à disposition d'installations de loisirs pour un club [...] conception et développement de matériel informatique et de logiciels; services juridiques; [...]

[36] En effet, l'Inscrivante a admis dans ses observations écrites qu'elle n'avait produit aucune preuve relativement aux services énoncés ci-dessus. Je conclus donc que l'affidavit Brink ne démontre pas l'emploi de la Marque en liaison avec ces services pendant la période pertinente. De plus, l'affidavit Brink ne fait pas état de circonstances spéciales justifiant le défaut d'emploi en liaison avec ces services.

[37] Par conséquent, les services susmentionnés seront supprimés de l'enregistrement de la Marque.

[38] Je vais maintenant aborder la question de savoir si la preuve produite par l'Inscrivante suffit pour conclure que la Marque a été employée au Canada pendant la période pertinente en liaison avec chacun des services restants visés par l'enregistrement, à savoir :

[TRADUCTION] (1) Services administratifs d'affiliation à un club; [...] offres de rabais liés aux voyages; offre de rabais pour points de service et points de vente au détail; offre de rabais en rapport avec la fourniture de services et de produits par des tiers; [...] fourniture aux membres d'un club d'information concernant les services fournis au moyen de l'Internet, au moyen de bases de données ou par d'autres moyens électroniques; services de télécommunications, nommément services de messagerie par téléphone, télécopie, courrier électronique ou messages SMS; [...] services d'agence de voyages; services de réservation de billets pour voyages et touristes; services d'information et de consultation ayant trait aux domaines susmentionnés; services de préparation de voyage; fourniture aux membres d'un club d'information concernant les services fournis au moyen de l'Internet, au moyen de bases de données ou par d'autres moyens électroniques; fourniture de services de club social; [...] publication de magazines; services d'information concernant les billets d'événements dans le domaine du divertissement et des sports; services d'acquisition de billets pour événements dans le domaine du divertissement et des sports; services de réservation de billets de concert, de spectacle et de théâtre; mise à disposition d'information dans le domaine du sport et du divertissement; services d'information de conseil et de consultation ayant trait aux domaines susmentionnés; services d'information et de conseil ayant trait aux installations et aux avantages fournis par les clubs sociaux; clubs récréatifs et clubs de loisirs; [...] fourniture aux membres d'un club d'information concernant les services fournis au moyen de l'Internet, au moyen de bases de données ou par d'autres moyens électroniques; [...] services de réservation de restaurants; services d'hébergement temporaire; services de fourniture d'aliments et de boissons; services de bar-salon et de bar; fourniture aux membres d'un club d'information concernant les services fournis au moyen de l'Internet, au moyen de bases de données ou par d'autres moyens électroniques; services de conciergerie comprenant la réalisation de services personnels à la demande des clients et la fourniture d'informations spécifiques afin de satisfaire leurs besoins personnels; services de sécurité pour la protection des biens et des personnes; fourniture aux

membres d'un club d'information concernant les services fournis au moyen de l'Internet, au moyen de bases de données ou par d'autres moyens électroniques (les Services restants).

[39] L'emploi de la Marque en liaison avec les services est régi par le paragraphe 4(2) de la Loi, qui prévoit qu'une marque de commerce est employée en liaison avec les services si elle est employée ou affichée dans l'exécution ou dans l'annonce de ces services. Il a été statué que le paragraphe 4(2) implique que les services annoncés au Canada soient exécutés au Canada [*Porter c Don the Beachcomber* (1966), 48 CPR 280 (C de l'Éch)]. Toutefois, il a été statué également que le paragraphe 4(2) de la Loi est réputé respecté lorsqu'il est démontré que le propriétaire de la marque de commerce offre les services au Canada et est prêt à les y exécuter [*Wenward (Canada) Ltd c Dynaturf Co* (1976), 28 CPR (2d) 20 (RMC)].

[40] En premier lieu, je souligne que je suis convaincue que la preuve produite par l'Inscrivante dans ces procédures suffit pour établir que l'emploi autorisé de la Marque au Canada est conforme au paragraphe 50(1) de la Loi, qui exige du propriétaire d'une marque de commerce qu'il contrôle, directement ou indirectement, la nature ou la qualité des produits ou des services afin de profiter de l'emploi de sa marque de commerce par un licencié. Autrement dit, je suis convaincue que l'Inscrivante a profité de l'emploi sous licence de la Marque au Canada pendant la période pertinente. J'ajouterais que cela n'est pas contesté par la Partie requérante.

[41] Toutefois, la Partie requérante fait valoir que les contrats de franchise canadiens ne démontrent pas l'emploi de la Marque en liaison avec les Services restants, au sens du paragraphe 4(2) de la Loi. Bien que cela ne soit pas contesté par l'Inscrivante, cette dernière souligne que les contrats de franchise canadiens font précisément référence à la Marque et contiennent des exigences de rendement en ce qui a trait aux services particuliers, lesquels sont définis dans chacun des contrats. L'Inscrivante soutient que le contrat de franchise conclu avec le Franchisé précédent « [TRADUCTION] contribue largement à démontrer que les services ont été annoncés ou rendus au Canada en liaison avec la Marque pendant la période pertinente », particulièrement si on le considère de pair avec les Rapports.

[42] Sur ce point, je souligne que, comme je reviendrai plus tard sur les services définis dans les contrats de franchise canadiens, j'ai reproduit la définition du terme « Services » qui se trouve dans chacun desdits contrats, à l'annexe C de la présente décision.

[43] Manifestement, les contrats de franchise canadiens ne démontrent pas l'emploi de la Marque dans l'exécution ou l'annonce des services, au sens du paragraphe 4(2) de la Loi. Cependant, je conviens qu'ils corroborent les allégations de M. Brink concernant l'emploi de la Marque au Canada en liaison avec l'entreprise de services de conciergerie exploitée par l'Inscrivante pendant la période pertinente. Il en va de même des Rapports.

[44] Dans le même ordre d'idées, j'accepte la copie partiellement signée du contrat Perry ainsi que les copies non signées du contrat Scotia et de la proposition iGet.it comme preuve établissant le fait que l'Inscrivante, par l'entremise de son Franchisé précédent, était prête à exécuter les services au Canada en liaison avec la Marque [pièce JB-4]. J'ajouterais que je suis prête à conclure que la facture datée du 31 janvier 2012, produite en pièce JB-3, découle du contrat

Perry, comme l'a soutenu l'Inscrivante. Cela m'amène à me pencher sur la valeur probante des factures produites en pièce JB-3 et des autres pièces, gardant à l'esprit les commentaires que j'ai formulés concernant la première question.

[45] J'accepte la présence du terme **QUINTESENTIALLY** dans le volet description des factures produites en pièce JB-3 comme un emploi de la Marque au Canada pendant la période pertinente, en liaison avec les services offerts et exécutés, ou prêts à être exécutés, par l'Inscrivante, par l'entremise du Franchisé précédent, dans le cadre de l'abonnement acheté.

[46] J'accepte également les extraits de son site Web produits en pièce JB-5 en tant que preuve démontrant l'emploi de la Marque dans l'annonce ou l'exécution des services offerts ou fournis aux membres pendant la période pertinente. En effet, comme l'a souligné avec raison l'Inscrivante, dans la plupart des cas où des réductions de prix ou d'autres avantages liés à l'adhésion sont offerts, la Marque apparaît en tant qu'adjectif qualifiant le terme « Members » (membres).

[47] Quant à la proposition iGet.it qui figure en pièce JB-4, j'accepte la présence du terme **QUINTESENTIALLY**, en caractères gras, dans l'en-tête « Quintessentially : Service, Members & Membership » (Quintessentially : Services, Membres et Adhésion) comme l'emploi d'une marque de commerce en liaison avec les services offerts et exécutés, ou prêts à être exécutés, par l'Inscrivante, par l'entremise du Franchisé précédent, pendant la période pertinente. Il en est de même pour la présence du terme **QUINTESENTIALLY** en tant qu'adjectif qualifiant les termes « Member » (membre) et « Membership » (adhésion).

[48] Enfin, considérant la preuve dans son ensemble, je ne vois aucune raison de ne pas accepter que le dépliant publicitaire *Quintessentially Lifestyle* utilisé par le Franchisé actuel soit représentatif du dépliant publicitaire qui aurait été utilisé par le Franchisé précédent.

[49] Cela dit, il faut maintenant déterminer si la preuve d'emploi de la Marque au Canada dans l'exécution ou l'offre des services fournis dans le cadre de l'entreprise de services de conciergerie de l'Inscrivante est suffisante pour maintenir chacun des Services restants.

[50] Pour les raisons qui suivent, je tranche cette question en faveur de la Partie requérante concernant une partie des Services restants.

[51] Dans l'examen de la question, je suis consciente que les services doivent être interprétés de façon large ou libérale [*Venice Simplon-Orient-Express, Inc c Société Nationale des Chemins de Fer Français* (2009), 9 CPR (4th) 443 (CF 1^{re} inst); *TSA Stores Inc c Canada (Registraire des marques de commerce)* (2011), 91 CPR (4th) 324 (CF) et *Renaud Cointreau & Co c Cordon Bleu International Ltd* (2000), 11 CPR (4th) 95 (CF 1^{re} inst), conf par 18 CPR (4th) 415 (CAF)]. Je n'oublie pas non plus le fait que, dans certains cas, un état déclaratif des services contiendra des termes chevauchants et redondants en ce sens que l'exécution d'un service suppose nécessairement l'exécution d'un autre service [*Gowling Lafleur LLP c Key Publishers Co*, 2010 COMC 7 (CanLII)].

[52] C'est dans l'optique de ces principes que je dois maintenant aborder les représentations des parties relativement aux Services restants, mais je ne le ferai ni dans l'ordre d'énumération suivi dans l'enregistrement, ni selon l'ordre et les regroupements présentés dans les représentations écrites des parties. À cet égard, je noterais que les représentations écrites de l'Inscrivante couvrent l'ensemble des Services restants, alors que la plupart d'entre eux sont mentionnés dans les représentations écrites de la Partie requérante. Cela dit, je souligne que pour en arriver à ma décision, j'ai pris en considération l'ensemble des Services restants dans mon examen de la preuve. En outre, j'ai tenu compte du fait qu'à l'exception des « *services de sécurité pour la protection des biens et des personnes* », tous les Services restants ont été nommés par M. Brink au paragraphe 2 de son affidavit [voir le paragraphe 13 de ma décision]. Même si j'ai lu le paragraphe 2 de l'affidavit Brink comme s'il s'agissait d'une assertion d'emploi de la Marque en liaison avec les services énumérés, il ne s'agit tout de même que d'une simple allégation d'emploi de la Marque pendant la période pertinente.

➤ « *services administratifs d'affiliation à un club* »

[53] La Partie requérante fait valoir que ce service doit être supprimé parce qu'il ne s'agit pas d'un service en soi, mais qu'il concerne plutôt la propre administration de l'inscrivante en vue de fournir ultérieurement d'autres services comme les services de réservation de billets de concert. Je ne suis pas d'accord. Je crois plutôt, comme l'Inscrivante, que sa preuve vient établir de manière satisfaisante l'emploi de la Marque en liaison avec ce service.

[54] En effet, le fait que le service soit accessoire aux autres services offerts ou exécutés dans le cadre d'un abonnement acheté n'est pas rédhibitoire pour l'Inscrivante. Il est bien établi en droit que la Loi ne fait aucune distinction entre les services principaux, accessoires ou secondaires. Du moment que l'activité exécutée procure un avantage à des membres du public, consommateurs ou acheteurs, il s'agit d'un service [*Venice Simplon-Orient-Express, Inc, supra*; et *TSA Stores Inc, supra*]. Dans le cas qui nous occupe, l'offre de service va au-delà de la propre administration de l'Inscrivante. Il suffit de dire que la proposition iGet.it montre que l'étendue des services offerts s'est accrue en fonction du type d'abonnement, c'est-à-dire les « Dedicated Members » (membres spécialisés), « Dual Dedicated Members » (membres spécialisés de double adhésion), « Bespoke Elite Members » (membres élités particuliers) et « Global Elite Members » (membres élités internationaux).

- « offre de rabais liés aux voyages », « offre de rabais liés aux points de services et points de vente au détail », « offre de rabais en rapport avec la fourniture de services et de produits par des tiers »

[55] La Partie requérante soutient qu'il n'y a aucune preuve confirmant que l'Inscrivante obtient des rabais pour des tiers; l'Inscrivante semble plutôt fournir des services haut de gamme et de luxe à des clients aisés et il n'y a aucune indication que les services sont offerts au rabais.

[56] L'Inscrivante offre manifestement des services haut de gamme. Toutefois, sans vouloir offenser qui que ce soit, je crois que les représentations de la Partie requérante au sujet du manque de preuve au sujet des rabais pour des tiers et des services offerts au rabais découlent d'une interprétation erronée de l'état déclaratif des services. Quoi qu'il en soit, je crois, comme l'Inscrivante, que sa preuve vient établir de manière satisfaisante l'emploi de la Marque en liaison avec chacun de ces services.

- « fourniture aux membres d'un club d'information concernant les services fournis au moyen de l'Internet, au moyen de bases de données ou par d'autres moyens électroniques »

[57] Selon ce que je comprends de ces observations, la Partie requérante soutient que même s'il est souvent question des clubs dans la preuve, ce service n'est pas expliqué dans la preuve; rien ne démontre que ce service est exécuté au bénéfice de tiers. Je ne suis pas d'accord.

[58] Comme il a été mentionné précédemment, les services doivent être interprétés au sens large. Du moment que l'activité exécutée procure un avantage à des membres du public, consommateurs ou acheteurs, il s'agit d'un service. La preuve produite par l'Inscrivante me convainc que ce service, qui apparaît plus d'une fois dans l'enregistrement, doit être maintenu. Par exemple, je suis d'accord avec l'Inscrivante lorsqu'elle s'appuie sur des extraits de son site Web comme preuve d'emploi de la Marque dans l'exécution du service [pièce JB-5].

- « *services d'information concernant les billets d'événements dans le domaine du divertissement et des sports* », « *services d'acquisition de billets pour événements dans le domaine du divertissement et des sports* », « *services de réservation de billets de concert, de spectacle et de théâtre* », « *mise à disposition d'information dans le domaine du sport et du divertissement* », « *services de réservation de restaurants* ».

[59] Considérant ses autres observations, je conclus que la Partie requérante n'a pas contesté le caractère suffisant de la preuve concernant les « *services d'information concernant les billets d'événements dans le domaine du divertissement et des sports* », les « *services de réservation de billets de concert, de spectacle et de théâtre* » et la « *mise à disposition d'information dans le domaine du sport et du divertissement* ». Par conséquent, je me contenterai de conclure que la preuve établit de manière satisfaisante l'emploi de la Marque en liaison avec chacun de ces services.

[60] De plus, comme la Partie requérante n'a produit aucune représentation pour me convaincre du contraire, je suis d'accord avec l'Inscrivante pour dire que cette preuve établit l'emploi de la Marque en liaison avec les « *services d'acquisition de billets pour événements dans le domaine du divertissement et des sports* ». J'en viens à la même conclusion concernant les « *services de réservation de restaurants* ».

- « *services de réservation de billets pour voyages et touristes* », « *services d'agence de voyages* », « *services de préparation de voyage* »

[61] Dans ce cas également, étant donné les autres observations de la Partie requérante, je conclus que l'étalement suffisant de la preuve concernant « *services de réservation de billets pour voyages et touristes* » n'est pas contesté. Par conséquent, je me contenterai de conclure que la preuve établit de manière satisfaisante l'emploi de la Marque en liaison avec ce service.

[62] Selon ce que je comprends de ses représentations, la Partie requérante soutient que les « *services d'agence de voyages* » ainsi que les « *services de préparation de voyage* » doivent être supprimés de l'enregistrement parce que l'offre de services d'agence de voyages au Canada est visée par des dispositions législatives et réglementaires particulières et doit être autorisée au moyen de permis spéciaux. Pour sa part, l'Inscrivante s'appuie essentiellement sur des extraits des Rapports, du contrat Perry et de la proposition iGet.it comme preuve pertinente.

[63] Je me prononcerais d'abord sur le fait que le respect des dispositions législatives et réglementaires visant les services d'agence de voyages n'est pas en cause dans les présentes procédures. Il a été constaté que seul le registraire détient le pouvoir de juger de la « légalité » au sens de la Loi [*Lewis Thomson & Sons Ltd c Rogers, Bereskin & Parr* (1988), 21 CPR (3d) 483 (CF 1^{re} inst)]. En outre, je suis d'accord avec l'Inscrivante pour dire qu'il a été démontré que les « *services de préparation de voyage* » ont été offerts ou rendus dans le cadre de l'exploitation de son entreprise de services de conciergerie.

[64] Cependant, comme le témoignage de M. Brink révèle que l'Inscrivante exploite une entreprise de services de conciergerie et non une agence de voyages, j'estime qu'il faut accorder un certain mérite au point de vue de la Partie requérante selon lequel les « *services d'agence de voyages* » doivent être supprimés. En effet, bien que l'offre de services d'agence de voyages puisse comprendre l'offre d'autres services parmi les Services restants, plus particulièrement les « *services de préparation de voyage* » ou les « *services de réservation de billets pour voyages et touristes* », l'Inscrivante a inscrit les « *services d'agence de voyages* » séparément dans la liste, et donc, l'Inscrivante elle-même a établi une distinction claire entre ce service et ces autres Services restants. Autrement dit, l'Inscrivante elle-même fait une distinction entre l'offre de services d'agence de voyages et l'offre de services liés aux voyages offerts ou exécutés dans le cadre de l'exploitation de son entreprise de services de conciergerie.

[65] Ultimentement, comme l'emploi doit être démontré en liaison avec chacun des Services restants, je conclus que l'Inscrivante n'a pas établi l'emploi des « *services d'agence de voyages* » [par analogie, voir *United Distillers Glenmore, Inc c El Toro Restaurant & Pizzeria Ltd* (1996), 70 CPR (3d) 346 (COMC), où une distinction claire entre le « *service de boissons alcoolisées* » et les « *services de restauration* » a donné lieu au retrait du « *service de boissons alcoolisées* » de l'enregistrement, même si les « *services de restauration* », pour lesquels l'emploi avait été établi, pouvaient inclure le service de boissons alcoolisées].

➤ « *services d'information, de conseil et de consultation ayant trait aux domaines susmentionnés* »

[66] Comme il a été mentionné précédemment, ces services apparaissent plus d'une fois dans l'enregistrement. La Partie requérante soutient qu'il n'existe aucune preuve claire permettant d'établir qu'ils ont été annoncés ou exécutés au Canada.

[67] Pour sa part, l'Inscrivante soutient que l'offre de services d'information, de conseil et de consultation s'inscrit dans les autres Services restants. Selon ce que je comprends de ses représentations, l'Inscrivante soutient plus particulièrement que les « *services d'information, de conseil et de consultation ayant trait aux domaines susmentionnés* » font partie soit des « *services d'agence de voyages; services de réservation de billets pour voyages et touristes* », soit des « *services d'acquisition de billets pour événements dans le domaine du divertissement et des sports* ».

[68] D'après une juste interprétation de l'état déclaratif des services, je conviens avec l'Inscrivante que les « *services d'information, de conseil et de consultation ayant trait aux domaines susmentionnés* » doivent être considérés en regard des autres services énumérés dans l'enregistrement. Néanmoins, à la suite d'une lecture objective de tout l'état déclaratif des services dans l'enregistrement, le terme « susmentionnés » dans l'expression « *services d'information, de conseil et de consultation ayant trait aux domaines susmentionnés* » ne se limite clairement pas aux Services restants particuliers soulignés par l'Inscrivante.

[69] À mon avis, il aurait été chose simple pour M. Brink d'énoncer clairement, par exemple, que l'offre de services d'information, de conseil et de consultation concerne les autres Services

restants particuliers soulignés par l'Inscrivante. En outre, le fait que les « services d'information, de conseil et de consultation ayant trait aux domaines susmentionnés » apparaissent deux fois dans l'état déclaratif des services n'est d'aucune utilité pour l'Inscrivante. Cela génère plutôt une certaine ambiguïté.

[70] En définitive, je ne suis pas convaincue que je peux conclure que les « *services d'information, de conseil et de consultation ayant trait aux domaines susmentionnés* » doivent être maintenus dans l'enregistrement en raison d'autres Services restants pour lesquels l'emploi a été établi.

- « *services d'information et de conseil ayant trait aux installations et aux avantages fournis par des clubs sociaux, clubs récréatifs et clubs de loisirs* »

[71] La Partie requérante est peut-être fondée à faire valoir qu'il n'y a aucune preuve claire permettant d'établir l'annonce ou l'exécution de ce service. En effet, même si l'Inscrivante s'appuie sur les Rapports produits en pièce JB-8 et sur les déclarations énoncées au paragraphe 24 de l'affidavit Brink, ni l'Inscrivante ni M. Brink ne font référence à des sections particulières des Rapports. Et ce, même si la pièce JB-8 fait plus de 60 pages. Toutefois, j'ai noté la référence à ce service dans le Tableau fondé sur le dépliant publicitaire *Quintessentially Lifestyle* et les bulletins d'information *Quintessentially Lifestyle Canada* qui figure en pièce JB-10. Le dépliant publicitaire *Quintessentially Lifestyle*, que j'ai accepté comme étant représentatif du dépliant publicitaire qui aurait été utilisé par le Franchisé précédent, fait clairement référence aux avantages de l'accès aux clubs privés.

[72] En définitive, considérant la preuve dans son ensemble, je suis convaincue qu'il a été établi que ces services ont été offerts en liaison avec la Marque dans le cadre de l'exploitation de l'entreprise de services de conciergerie de l'Inscrivante.

- « *fourniture de services de club social* »

[73] Bien que la Partie requérante fasse référence à ce service au paragraphe 3.2.24 de ses représentations écrites, je conclus, à la suite d'une lecture objective de ce paragraphe, que les représentations ne concernent pas l'offre de services de club social.

[74] Pour sa part, dans ses représentations écrites, l'Inscrivante s'appuie sur la référence aux « Quintessentially Member Mixers » (soirées sociales pour les membres de Quintessentially) dans l'article 5.3.7 du contrat Scotia comme une annonce de ce service.

[75] Le lien entre les « Quintessentially Member Mixers » et l'offre de services de club social aurait certainement pu être précisé et expliqué dans le témoignage de M. Brink, ce qui, à mon avis, n'a pas été fait. En effet, la « *fourniture de services de club social* » n'est pas mentionnée dans le Tableau. En outre, j'estime qu'il est important de noter que l'offre de services de club social ne figure pas dans la définition de « Services » dans les contrats de franchise canadiens.

[76] Ultiment, je ne suis pas convaincue qu'un nombre suffisant de faits m'ont été présentés pour me permettre d'accepter la simple référence aux « Quintessentially Member Mixers » dans le contrat Scotia comme une preuve établissant l'emploi de la Marque en liaison avec la « *fourniture de services de club social* ».

- « *services de télécommunications, nommément services de messagerie par téléphone, télécopie, courrier électronique ou messages SMS* »

[77] La Partie requérante fait valoir qu'il n'y a aucune référence aux « *services de télécommunications, nommément services de messagerie par téléphone, télécopie, courrier électronique ou messages SMS* » dans les pièces jointes à l'affidavit Brink. En revanche, l'Inscrivante se fonde sur l'article 3a) de la section « Marketing » du contrat Perry en tant que preuve d'annonce de ce service. Plus particulièrement, l'Inscrivante s'appuie sur la mention suivante : « [Traduction] Quintessentially Estates annoncera The Perry dans le bulletin d'information électronique de Quintessentially Estates ».

[78] Après avoir examiné les représentations des parties, j'estime qu'il convient de souligner que, même si M. Brink fait référence à l'offre de services de télécommunication au paragraphe 2 de son affidavit, il n'en fait pas mention dans le Tableau. Quoique ce ne soit pas déterminant, j'estime également qu'il importe de noter que ce service ne figure pas dans la définition de « Services » dans les contrats de franchise canadiens. Encore une fois, l'offre de services de télécommunication du type décrit dans l'enregistrement aurait certainement pu être précisée et expliquée dans le témoignage de M. Brink, ce qui n'a pas été fait.

[79] En définitive, l'Inscrivante ne m'a pas convaincue d'accepter le « bulletin d'information électronique Quintessentially Estates », à l'article 3a) du contrat Perry, comme preuve établissant l'emploi de la Marque en liaison avec l'offre de « *services de télécommunication, nommément services de messagerie par téléphone, télécopie, [...] ou messages SMS* ». Au mieux, considérant la preuve globalement, y compris la distribution de bulletins d'information par le Franchisé précédent ainsi que par le Franchisé actuel, j'accepte le contrat Perry comme preuve établissant que l'Inscrivante a offert des « *services de télécommunication, nommément services de messagerie par [...], courrier électronique [...]* » en liaison avec la Marque pendant la période pertinente.

➤ « *publication de magazines* »

[80] L'Inscrivante se fonde sur l'article 3b) de la section « Marketing » du contrat Perry en tant que preuve d'annonce de ce service. Plus particulièrement, l'Inscrivante s'appuie sur la mention suivante : « Summercove can also purchase Additional Advertising for The Perry [among others in] Quintessentially Magazine, distributed quarterly Seen by 40,000 people » (Summercove peut également acheter d'autres publicités pour The Perry [entres autres de] Quintessentially Magazine, distribué trimestriellement et lu par 40 000 personnes).

[81] Encore ici, j'estime qu'il convient de souligner que même si M. Brink fait référence à la publication de magazines au paragraphe 2 de son affidavit, il n'en fait pas mention dans le Tableau ni au paragraphe 24 de son affidavit. J'estime également qu'il importe de noter que ce service ne figure pas dans la définition de « Services » dans les contrats de franchise canadiens.

[82] On peut supposer qu'il aurait été plutôt facile pour M. Brink d'expliquer la publication de magazines par l'Inscrivante, ou à tout le moins fournir un exemple d'un magazine publié par l'Inscrivante, afin de démontrer que ledit magazine a été préparé en vue de l'exécution de ce service pendant la période pertinente.

[83] Ultimement, je ne suis pas convaincue que la preuve produite a été suffisamment étayée pour me permettre d'accepter la simple référence au magazine Quintessentially dans le contrat Perry comme une preuve établissant l'emploi de la Marque en liaison avec la « *publication de magazines* ».

- « *services d'hébergement temporaire* », « *services de fourniture d'aliments et de boissons* », « *services de bar-salon et de bar* », « *services de conciergerie comprenant la réalisation de services personnels à la demande des clients et la fourniture d'informations spécifiques afin de satisfaire leurs besoins personnels* »;

[84] La Partie requérante fait valoir que, même si la preuve n'est pas claire à cet égard, l'Inscrivante peut agir à titre d'intermédiaire pour la fourniture de « *services d'hébergement temporaire* », de « *services de fourniture d'aliments et de boissons* » et de « *services de bar-salon et de bar* ».

[85] La Partie requérante fait également valoir que l'Inscrivante n'exploite pas de restaurant, d'hôtel, ni de « club » au sens d'un endroit où des clients se rendent, et donc, l'Inscrivante n'offre pas de services de conciergerie dans l'industrie hôtelière au sens commun, c'est-à-dire, un concierge travaillant à la réception d'un hôtel.

[86] Sans vouloir manquer de respect à qui que ce soit, j'estime qu'il est difficile de savoir clairement si les représentations de la Partie requérante au sujet de l'industrie hôtelière s'appliquent à chacun de ces services ou à la fourniture de « *services d'hébergement temporaire* », de « *services de fourniture d'aliments et de boissons* » et de « *services de bar-salon et de bar* », mais pas de « *services de conciergerie comprenant la réalisation de services personnels à la demande des clients et la fourniture d'informations spécifiques afin de satisfaire leurs besoins personnels* ».

[87] Quoi qu'il en soit, comme l'a souligné avec raison l'Inscrivante, le terme « hôtel » n'est aucunement mentionné dans l'état déclaratif des services. En outre, je suis d'accord avec l'Inscrivante pour dire que cette preuve permet d'établir de manière satisfaisante l'emploi de la Marque en liaison avec des « *services de conciergerie comprenant la réalisation de services personnels à la demande des clients et la fourniture d'informations spécifiques afin de satisfaire leurs besoins personnels* ». J'ajouterais que ma lecture de ses représentations écrites me mène à conclure que la Partie requérante reconnaît implicitement l'établissement suffisant de la preuve concernant l'offre de services de conciergerie à des tiers.

[88] Si je reviens maintenant à la fourniture de « *services d'hébergement temporaire* », de « *services de fourniture d'aliments et de boissons* » et de « *services de bar-salon et de bar* », je reconnais que chacun de ces services est précisé dans la définition du terme « Services » dans les contrats de franchise canadiens. Cependant, les contrats de franchise canadiens sont les seules pièces énoncées dans le Tableau et les représentations écrites de l'Inscrivante pour corroborer les « *services de fourniture d'aliments et de boissons* » et les « *services de bar-salon et de bar* ».

[89] En revanche, la fourniture de « *services d'hébergement temporaire* » est mentionnée dans le Tableau et les représentations écrites de l'Inscrivante en lien avec les Rapports et le paragraphe 24 de l'affidavit Brink. En outre, j'ai noté la référence à ce service dans le Tableau, en lien avec le dépliant publicitaire *Quintessentially Lifestyle* que j'ai accepté comme étant représentatif du dépliant publicitaire qui aurait été utilisé par le Franchisé précédent. Ce dépliant publicitaire mentionne clairement la location d'appartements de luxe en liaison avec Quintessentially Estates.

[90] En définitive, je ne suis pas prête à accepter, m'appuyant seulement sur les services définis dans les contrats de franchise canadiens, que l'Inscrivante était prête à exécuter les « *services de fourniture d'aliments et de boissons* » et les « *services de bar-salon et de bar* » en liaison avec la Marque pendant la période pertinente. Autrement dit, j'estime que la preuve ne contient pas suffisamment de faits pour me permettre de conclure à l'emploi de la Marque en liaison avec chacun de ces services.

[91] Cependant, considérant l'affidavit Brink dans sa totalité, je suis convaincue que la preuve qui m'a été présentée est suffisamment étayée pour que je puisse conclure que l'Inscrivante a offert, et était prête à offrir, les « *services d'hébergement temporaire* » en liaison avec la Marque pendant la période pertinente, dans le cadre des activités de son entreprise de services de conciergerie.

➤ « *services de sécurité pour la protection des biens et des personnes* »

[92] Comme je l'ai indiqué précédemment, M. Brink n'a pas mentionné ce service au paragraphe 2 de son affidavit. Cependant, il figure dans le Tableau, en lien avec les contrats de franchise canadiens. Je reconnais que les « *services de sécurité pour la protection des biens des*

personnes » sont compris dans la définition du terme « Services » dans les contrats de franchise canadiens. Par conséquent, je ne peux pas être d'accord avec la Partie requérante sur le fait qu'aucune mention des services de sécurité n'est faite dans la preuve.

[93] Cela dit, aucune des autres pièces ne fait référence aux services de sécurité. Encore une fois, les contrats de franchise canadiens sont les seules pièces mentionnées dans les représentations écrites de l'Inscrivante pour corroborer l'offre de services de sécurité. En outre, il n'y a aucune mention des services de sécurité au paragraphe 24 de l'affidavit de M. Brink, dans lequel ce dernier énonce plusieurs des Services restants, indiquant que l'offre de ces services est illustrée dans les Rapports qui, dit-on, présentent « tous les services » demandés par les membres et offerts par le Franchisé précédent.

[94] Ultiment, en l'absence d'une déclaration claire formulée par M. Brink concernant l'offre de « *services de sécurité pour la protection des biens et des personnes* » par l'Inscrivante, je conclus que l'emploi n'a pas été démontré. J'ajouterais que, même si je devais conclure que l'absence de référence aux « *services de sécurité pour la protection des biens et des personnes* » dans le paragraphe 2 de l'affidavit découlait d'une omission ou d'une erreur de transcription, je n'accepterais pas, sur le seul fondement des services définis dans les contrats de franchise canadiens, que l'Inscrivante était prête à exécuter ce service en liaison avec la Marque pendant la période pertinente. Autrement dit, j'estime que la preuve ne contient pas suffisamment de faits pour me permettre de conclure à l'emploi de la Marque en liaison ce service.

Conclusion relative aux Services restants

[95] Après avoir examiné la preuve dans sa totalité, je suis convaincue que l'on m'a présenté des faits suffisants pour me permettre de conclure que l'Inscrivante, par l'entremise de son Franchisé précédent, a offert et était prête à offrir, ou a, en réalité, exécuté, les Services restants suivants, en liaison avec la Marque, pendant la période pertinente :

[TRADUCTION] (1) Services administratifs d'affiliation à un club; [...] offres de rabais liés aux voyages; offre de rabais liés pour points de service et points de vente au détail; offre de rabais en rapport avec la fourniture de services et de produits par des tiers; [...] fourniture aux membres d'un club d'information concernant les services fournis au moyen de l'Internet, au moyen de bases de données ou par d'autres moyens électroniques; services de télécommunications, nommément services de messagerie

par [...] courrier électronique [...]; [...] services de réservation de billets pour voyages et touristes; [...] services de préparation de voyage; fourniture aux membres d'un club d'information concernant les services fournis au moyen de l'Internet, au moyen de bases de données ou par d'autres moyens électroniques; [...] services d'information concernant les billets d'événements dans le domaine du divertissement et des sports; services d'acquisition de billets pour événements dans le domaine du divertissement et des sports; services de réservation de billets de concert, de spectacle et de théâtre; mise à disposition d'information dans le domaine du sport et du divertissement; [...] services d'information et de conseil ayant trait aux installations et aux avantages fournis par les clubs sociaux; clubs récréatifs et clubs de loisirs; [...] fourniture aux membres d'un club d'information concernant les services fournis au moyen de l'Internet, au moyen de bases de données ou par d'autres moyens électroniques; services de réservation de restaurants; services d'hébergement temporaire; fourniture aux membres d'un club d'information concernant les services fournis au moyen de l'Internet, au moyen de bases de données ou par d'autres moyens électroniques; services de conciergerie comprenant la réalisation de services personnels à la demande des clients et la fourniture d'informations spécifiques afin de satisfaire leurs besoins personnels; [...] fourniture aux membres d'un club d'information concernant les services fournis au moyen de l'Internet, au moyen de bases de données ou par d'autres moyens électroniques.

[96] Par conséquent, je conclus que la preuve établit l'emploi de la Marque au Canada, au sens du paragraphe 4(2) et de l'article 45 de la Loi, en liaison avec ces services.

[97] Toutefois, je ne suis pas convaincue que l'on m'a présenté des faits suffisants pour me permettre de conclure que l'Inscrivante a offert, et était prête à offrir, ou a, en réalité, exécuté, les Services restants suivants, en liaison avec la Marque, pendant la période pertinente :

[TRADUCTION] (1) [...] services de télécommunication, notamment services de messagerie par téléphone, télécopie, [...] ou messages SMS; [...] services d'agence de voyages; [...] services d'information et de consultation ayant trait aux domaines susmentionnés; [...] fourniture de services de club social; [...] publication de magazines; [...] services d'information de conseil et de consultation ayant trait aux domaines susmentionnés; [...] services de fourniture d'aliments et de boissons; services de bar-salon et de bar; [...] services de sécurité pour la protection des biens et des personnes; [...]

[98] En outre, l'affidavit Brink ne fait pas état de circonstances spéciales justifiant le défaut d'emploi de la Marque au Canada, au sens du paragraphe 4(2) et de l'article 45 de la Loi, en liaison avec ces services. Par conséquent, ils seront supprimés de l'enregistrement de la Marque.

Décision

[99] Compte tenu de tout ce qui précède, dans l'exercice des pouvoirs qui m'ont été délégués en vertu des dispositions du paragraphe 63(3) de la Loi et conformément aux dispositions de l'article 45 de la Loi, l'enregistrement n° LMC687,363 sera modifié afin de supprimer l'état déclaratif des produits ainsi que les éléments suivants de l'état déclaratif des services :

[TRADUCTION] (1) [...] services financiers, notamment présentation de conseillers financiers, services de cartes de crédit et de débit, courtage en assurances, conseil en assurance, émission de jetons de valeur; émission de chèques de voyage, services de coffrets de sûreté, services de vérification de chèques, services de carte de crédit, services de carte de crédit; [...] services de présentation de conseillers financiers et de courtiers d'assurance; services d'assurances; services immobiliers; [...] services de télécommunication, notamment services de messagerie par téléphone, télécopie, [...] ou messages SMS; fourniture d'accès à l'Internet; services d'agence de voyages; [...] services d'information et de consultation ayant trait aux domaines susmentionnés; [...] fourniture de services de club social; mise à disposition d'installations de loisirs pour un club; services de club de loisirs; publication de magazines; [...] services d'information, de conseil et de consultation ayant trait aux domaines susmentionnés; [...] mise à disposition d'installations de loisirs pour un club; [...] conception et développement de matériel informatique et de logiciels; services juridiques; [...] services de fourniture d'aliments et de boissons; services de bar-salon et de bar; [...] services de sécurité pour la protection des biens et des personnes; [...]

[100] L'état déclaratif des services modifié sera donc libellé comme suit :

[TRADUCTION] (1) Services administratifs d'affiliation à un club; offres de rabais liés aux voyages; offre de rabais pour points de service et points de vente au détail; offre de rabais en rapport avec la fourniture de services et de produits par des tiers; fourniture aux membres d'un club d'information concernant les services fournis au moyen de l'Internet, au moyen de bases de données ou par d'autres moyens électroniques; services de télécommunications, notamment services de messagerie par courrier électronique; services de réservation de billets pour voyages et touristes; services de préparation de voyage; fourniture aux membres d'un club d'information concernant les services fournis au moyen de l'Internet, au moyen de bases de données ou par d'autres moyens électroniques; services d'information concernant les billets d'événements dans le domaine du divertissement et des sports; services d'acquisition de billets pour événements dans le domaine du divertissement et des sports; services de réservation de billets de concert, de spectacle et de théâtre; mise à disposition d'information dans le domaine du sport et du divertissement; services d'information et de conseil ayant trait aux installations et aux avantages fournis par les clubs sociaux; clubs récréatifs et clubs de loisirs; fourniture aux membres d'un club d'information concernant les services fournis au moyen de l'Internet, au moyen de bases de données ou par d'autres moyens électroniques; services de réservation de restaurants; services d'hébergement temporaire; fourniture aux membres d'un club d'information concernant les services fournis au moyen de l'Internet, au moyen de

bases de données ou par d'autres moyens électroniques; services de conciergerie comprenant la réalisation de services personnels à la demande des clients et la fourniture d'informations spécifiques afin de satisfaire leurs besoins personnels; fourniture aux membres d'un club d'information concernant les services fournis au moyen de l'Internet, au moyen de bases de données ou par d'autres moyens électroniques.

Céline Tremblay

Membre

Commission des oppositions des marques de commerce

Office de la propriété intellectuelle du Canada

Traduction certifiée conforme

Sophie Ouellet, trad.a.

Annexe A

État déclaratif des produits et des services figurant dans l'enregistrement n° LMC713,080

Produits :

[TRADUCTION] (1) Instruments d'écriture, nommément stylos, crayons, stylos à encre et crayons à dessiner; photographies; papeterie, nommément papier, enveloppes, papier à écrire, bloc-notes, papier à en-tête, papier à écrire, gommes à effacer, agrafeuses, dégrafeuses, dévidoirs de ruban adhésif et distributeurs de notes autocollantes; meubles, nommément armoires, coffres de rangement, chaises, bureaux, tables, miroirs, cadres; ustensiles et récipients à usage ménager et pour la cuisine, nommément boîtes en bois ou plastique, porte-revues, paniers à assiettes, plateaux de service; peignes et éponges; verrerie, articles en porcelaine et en faïence, nommément assiettes, tasses, bols, grosses tasses, soucoupes et plats de service, verres pour boissons, vases, chaudrons et cocottes.

Services :

[TRADUCTION] (1) Services administratifs d'affiliation à un club; services financiers, nommément présentation de conseillers financiers, services de cartes de crédit et de débit, courtage en assurance, conseil en assurance, émissions de jetons de valeur, émission de chèques de voyage, services de coffrets de sûreté, services de vérification de chèques; services de carte de crédit, services de carte de crédit; offre de rabais liés aux voyages; offre de rabais pour points de service et points de vente au détail; offre de rabais en rapport avec la fourniture de services et de produits par des tiers; services de présentation de conseillers financiers et de courtiers d'assurance; services d'assurance; services immobiliers; fournitures aux membres d'un club d'information concernant les services fournis au moyen de l'Internet, au moyen de bases de données ou par d'autres moyens électroniques; services de télécommunications, nommément services de messagerie par téléphone, télécopie, courrier électronique ou messages SMS; fourniture d'accès à l'Internet; services d'agence de voyages; services de réservation de billets pour voyages et touristes; services d'information et de consultation ayant trait aux domaines susmentionnés; services de préparation de voyage; fourniture aux membres d'un club d'information concernant les services fournis au moyen de l'Internet, au moyen de bases de données ou par d'autres moyens; fourniture de services de club social; mise à disposition d'installations de loisirs pour un club; services de club de loisirs; publication de magazines; services d'information concernant les billets d'événements dans le domaine du divertissement et du sport; services d'acquisition de billets pour événements dans le domaine du divertissement et des sports; services de réservation de billets de concert de spectacle et de théâtre; mise à disposition d'information dans le domaine du sport et du divertissement; services d'information de conseil et de consultation ayant trait aux domaines susmentionnés; services d'information et de conseil ayant trait aux installations et aux avantages fournis par des clubs sociaux; clubs récréatifs et clubs de loisirs; mise à disposition d'installations de club de loisirs; fourniture aux membres d'un club d'information concernant les services fournis au moyen de l'Internet, au moyen de bases de données ou par d'autres moyens électroniques; conception et développement de matériel informatique et de logiciels; services juridiques; services de réservation de restaurants; services d'hébergement temporaire; services de fourniture d'aliments et de boissons; services de bar-salon et de bar; fourniture aux membres d'un club d'information concernant les services fournis au moyen de l'Internet, au moyen de bases de données ou par d'autres moyens électroniques.

Annexe B

Document	Services Illustrated
<p>2009 Franchise Agreement* Exhibit JB-1 2012 Franchise Agreement Exhibit JB-2</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Club membership services • Restaurant reservation services • Provision of temporary accommodation services • Services for providing food and drink • Lounge and bar services; club membership information relating to such services, provided via the internet, database or other electronic means • Concierge services for others comprising making requested personal arrangements and providing customer specific information to meet the needs of individuals • Security services for the protection of property and individuals; club membership information relating to such services, provided via the internet, databases or other electronic means
<p>Correspondence with Previous Franchise Partner – Exhibit JB-3</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Concierge services for others comprising making requested personal arrangements and providing customer specific information to meet the needs of individuals
<p>Invoices – Exhibits JB-3 & JB-9</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Concierge services for others comprising making requested personal arrangements and providing customer specific information to meet the needs of individuals • Club membership administration services • Club membership information relating to such services, provided via the internet, database or other electronic means • Ticket reservation services for travel and tourists • Travel arrangement services • Restaurant reservation services
<p>The Perry contract – Exhibit JB-4</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Concierge services for others comprising making requested personal arrangements and providing customer specific

	<p>information to meet the needs of individuals</p> <ul style="list-style-type: none"> • Travel agency services • Ticket reservation services for travel and tourists • Arranging discounts in connection with the provision of services and goods by others • Restaurant reservation services • Services in providing information and advice regarding facilities and benefits provided by social clubs, recreational clubs and leisure clubs
<p>Scotia Wealth Management contract – Exhibit JB-4</p> <p>(Again, these correspond with items listed in the contract as expected to be provided by Q)</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Concierge services for others comprising making requested personal arrangements and providing customer specific information to meet the needs of individuals • Travel agency services • Ticket reservation services for travel and tourists • Travel arrangement services • Ticket information services for entertainment and sporting events • Ticket procurement services for entertaining and sporting events • Arranging discounts in connection with the provision of services and goods by others • Restaurant reservation services
<p>iGet.it contract – Exhibit JB-4</p> <p>(these terms correspond with services which Q specifically highlights in the contract as ones which they can provide)</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Concierge services for others comprising making requested personal arrangements and providing customer specific information to meet the needs of individuals • Ticket reservation services for travel and tourists • Travel arrangement services • Ticket procurement services for entertaining and sporting events • Arranging discounts in connection with the provision of services and goods by others • Restaurant reservation services
<p>Archived website material – Exhibit JB-5</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Concierge services for others comprising making requested personal arrangements and providing customer specific information to meet the needs of individuals <p>Toronto City Guide</p> <ul style="list-style-type: none"> • Arranging discounts in connection with the provision of services and goods by others • Arranging discounts for service and retail

	<p>outlets</p> <p>Vancouver City Guide</p> <ul style="list-style-type: none"> • Travel arrangement services <p>7 June 2010 newsletter</p> <ul style="list-style-type: none"> • Restaurant reservation services • Information and consultancy services relating to travel agency services <p>8 November 2010 letter</p> <ul style="list-style-type: none"> • Travel agency services
Website analytics – Exhibit JB-6	<ul style="list-style-type: none"> • Concierge services for others comprising making requested personal arrangements and providing customer specific information to meet the needs of individuals
Membership lists – Exhibits JB-3 & JB-7	<ul style="list-style-type: none"> • Concierge services for others comprising making requested personal arrangements and providing customer specific information to meet the needs of individuals
Report of requested services – Exhibit JB-8	<ul style="list-style-type: none"> • Concierge services for others comprising making requested personal arrangements and providing customer specific information to meet the needs of individuals • Arranging discounts for travel • Arranging discounts in connection with the provision of services and goods by others • Travel agency services • Ticket reservation services for travel and tourists • Information and consultancy services relating to the aforesaid • Travel arrangement services • Ticket information services for entertainment and sporting events • Ticket procurement services for entertaining and sporting events • Reservation services for concert tickets, show tickets and theatre tickets • Provision of information relating to sport and entertainment • Information and advisory and consultancy services in relation to the aforesaid • Services in providing information and advice regarding the facilities and benefits provided by social clubs, recreational clubs and leisure clubs • Club membership information provided via the internet, databases or other electronic

	<p>means</p> <ul style="list-style-type: none"> • Restaurant reservation services • Provision of temporary accommodation services • Club membership information relating to services provided via the internet, databases or other electronic means
<p>Quintessentially Lifestyle Brochure (Canada) – Exhibit JB-10</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Concierge services for others comprising making requested personal arrangements and providing customer specific information to meet the needs of individuals • Arranging discounts for travel • Travel agency services • Ticket reservation services for travel and tourists • Travel arrangement services • Ticket information services for entertainment and sporting events • Ticket procurement services for entertaining and sporting events • Reservation services for concert tickets, show tickets and theatre tickets • Club membership information relating to such services, provided via the internet, database or other electronic means • Restaurant reservation services • Provision of temporary accommodation services • Services in providing information and advice regarding the facilities and benefits provided by social clubs, recreational clubs and leisure clubs
<p>Quintessentially Lifestyle Canada Newsletters – Exhibit JB-10</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Concierge services for others comprising making requested personal arrangements and providing customer specific information to meet the needs of individuals • Club membership administration services • Arranging discounts for service and retail outlets • Arranging discounts in connection with the provision of services and goods by others • Ticket information services for entertainment and sporting events • Ticket procurement services for entertaining and sporting events • Services in providing information and advice regarding the facilities and benefits provided by social clubs, recreational clubs and leisure clubs • Restaurant reservation services

Annexe C

Contrat du 27 octobre 2009 conclu entre l'Inscrivante et le Franchisé précédent

- Services : Désigne les services de conciergerie et de gestion du mode de vie suivants :
- [TRADUCTION]
- (a) services administratifs d'affiliation à un club;
 - (b) services de réservation de restaurants; services d'hébergement temporaire; services de fourniture d'aliments et de boissons; services de bar-salon et de bar; fourniture aux membres d'un club d'information concernant les services fournis au moyen de l'Internet, au moyen de bases de données ou par d'autres moyens électroniques;
 - (c) L'emploi du logo « Quintessentially » sur des cartes bancaires et des cartes de crédit fournies aux membres du Franchisé;
 - (d) services de conciergerie comprenant la réalisation de services personnels à la demande des clients et la fourniture d'informations spécifiques afin de satisfaire leurs besoins personnels; services de sécurité pour la protection des biens et des personnes; fourniture aux membres d'un club d'information concernant les services fournis au moyen de l'Internet, au moyen de bases de données ou par d'autres moyens électroniques;
 - (e) répondre et satisfaire aux demandes des Membres, plus particulièrement selon la description dans l'annexe 1 (ce terme doit faire référence aux services fournis par le Franchisé et, lorsque précisé aux présentes, par Quintessentially et ses autres franchisés).

Contrat du 31 août 2012 conclu entre l'Inscrivante et le Franchisé actuel

- Services : Désigne les services de conciergerie et de gestion du mode de vie suivants :
[TRADUCTION]
- (a) services administratifs d'affiliation à un club;
 - (b) services de réservation de restaurants; services d'hébergement temporaire; services de fourniture d'aliments et de boissons; services de bar-salon et de bar; fourniture aux membres d'un club d'information concernant les services fournis au moyen de l'Internet, au moyen de bases de données ou par d'autres moyens électroniques;
 - (c) services de conciergerie comprenant la réalisation de services personnels à la demande des clients et la fourniture d'informations spécifiques afin de satisfaire leurs besoins personnels; services de sécurité pour la protection des biens et des personnes; fourniture aux membres d'un club d'information concernant les services fournis au moyen de l'Internet, au moyen de bases de données ou par d'autres moyens électroniques;
 - (d) répondre et satisfaire aux demandes des Membres, plus particulièrement selon la description dans l'annexe 1 (ce terme doit faire référence aux services fournis par le Franchisé et, lorsque précisé aux présentes, par Quintessentially et ses autres franchisés).