



LE REGISTRAIRE DES MARQUES DE COMMERCE

THE REGISTRAR OF TRADE-MARKS

**Référence : 2017 COMC 65**

**Date de la décision : 2017-06-12**

**[TRADUCTION CERTIFIÉE,  
NON RÉVISÉE]**

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

**Norton Rose Fulbright Canada  
LLP/S.E.N.C.R.L., s.r.l.**

**Partie requérante**

**et**

**Skyline International Development Inc.**

**Propriétaire inscrite**

**LMC687,959 pour la marque de  
commerce SKYLINE REIT**

**Enregistrement**

[1] Le 19 mai 2015, à la demande de Norton Rose Canada LLP/S.E.N.C.R.L., s.r.l. (la Partie requérante), le registraire des marques de commerce a donné l’avis prévu à l’article 45 de la *Loi sur les marques de commerce*, LRC 1985, ch T-13 (la Loi) à Skyline International Development Inc. (la Propriétaire), la propriétaire inscrite de l’enregistrement n° LMC687,959 de la marque de commerce SKYLINE REIT (la Marque).

[2] La Marque est enregistrée pour emploi en liaison avec les services suivants :  
« acquisition, possession, exploitation, gestion et administration de biens immobiliers et investissement immobilier. »

[3] L'avis enjoignait à la Propriétaire de fournir une preuve établissant que la Marque avait été employée au Canada en liaison avec les services spécifiés dans l'enregistrement à un moment quelconque entre le 19 mai 2012 et le 19 mai 2015. Dans le cas où la Marque n'avait pas été ainsi employée, la Propriétaire devait fournir une preuve établissant la date à laquelle la Marque a été employée en dernier lieu et les raisons du défaut d'emploi depuis cette date.

[4] La définition pertinente d'« emploi » en liaison avec des services est énoncée à l'article 4(2) de la Loi, lequel est libellé 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.

[5] Il est bien établi que l'article 45 de la Loi a pour objet et portée d'offrir une procédure simple, sommaire et expéditive pour débarrasser le registre du « bois mort ». À ce titre, le niveau de preuve auquel le propriétaire inscrit doit satisfaire est peu élevé [*Performance Apparel Corp c Uvex Toko Canada Ltd*, 2004 CF 448, 31 CPR (4th) 270]. Un propriétaire inscrit doit seulement établir une preuve d'emploi *prima facie* au sens des articles 4 et 45 de la Loi [voir *Diamant Elinor Inc c 88766 Canada Inc*, 2010 CF 1184, au paragraphe 2].

[6] En ce qui concerne les services, la présentation d'une marque de commerce dans l'annonce est suffisant pour satisfaire aux exigences de l'article 4(2), du moment que le propriétaire de la marque de commerce offre et est prêt à exécuter ces services au Canada [*Wenward (Canada) Ltd c Dynaturf Co* (1976), 28 CPR (2d) 20 (COMC)].

[7] En réponse à l'avis du registraire, la Propriétaire a produit l'affidavit de son premier président-directeur général, Michael Sneyd, souscrit le 13 août 2015. Les parties ont toutes deux produit des représentations écrites et étaient toutes deux représentées à l'audience qui a été tenue le 6 mars 2017.

#### LA PREUVE DE LA PROPRIÉTAIRE

[8] Dans son affidavit, M. Sneyd déclare que la Propriétaire emploie [TRADUCTION] « la marque de commerce et le nom commercial SKYLINE » en liaison avec les services visés par l'enregistrement depuis 1998. Plus précisément, M. Sneyd fait valoir que, [TRADUCTION] « en

liaison avec sa marque de commerce et son nom commercial SKYLINE », la Propriétaire a acquis et possède plus de deux millions de pieds carrés d'investissements immobiliers, que la Propriétaire gère et administre.

[9] En ce qui concerne la période pertinente, M. Sneyd fait valoir que [TRADUCTION] « dans le cours normal de ses activités », la [TRADUCTION] « marque SKYLINE et la marque de commerce SKYLINE REIT » ont été employées en liaison avec les services visés par l'enregistrement. Plus particulièrement, il déclare que la Propriétaire a, [TRADUCTION] « en liaison avec sa marque de commerce SKYLINE », détenu, exploité, géré et administré [TRADUCTION] « diverses propriétés immobilières, y compris Deerhurst Resort, Horseshoe Resort, Blue Mountain Village et l'hôtel King Edward ».

[10] Plus précisément, M. Sneyd déclare que, au début de 2013, la Propriétaire a acheté [TRADUCTION] « environ la moitié » de Blue Mountain Village, une destination récréative au nord de Toronto. Il déclare également que la Propriétaire gère [TRADUCTION] « actuellement » l'autre moitié des locaux pour commerce de détail du village, lesquels appartiennent à une société d'investissement immobilier établie aux États-Unis.

[11] M. Sneyd déclare en outre que, en septembre 2014, la Propriétaire a amorcé la construction de nouveaux condominiums au Horseshoe Resort, un centre de villégiature situé en Ontario que la Propriétaire a acheté en 2008.

[12] En ce qui concerne la marque de commerce SKYLINE REIT, M. Sneyd explique que REIT est [TRADUCTION] « un acronyme bien connu qui signifie “Real Estate Investment Trust” [société d'investissement immobilier] et qui est également employé pour désigner “Real Estate Income Trust” [fiducie de revenu immobilier] ». Il précise que, dans la Marque, le mot « REIT » fait référence à « Real Estate Income Trust » [fiducie de revenu immobilier]. Il souligne également que, dans l'enregistrement en cause lui-même [TRADUCTION] « le droit à l'usage exclusif du mot REIT en dehors de la marque de commerce fait l'objet d'une renonciation ».

[13] M. Sneyd explique en outre que la Propriétaire [TRADUCTION] « a créé SKYLINE REIT au début de 2002 en tant que fiducie de revenu immobilier privée pour emploi en liaison avec les [services visés par l'enregistrement] ». M. Sneyd déclare que la propriétaire [TRADUCTION]

« projette de lancer un autre appel public à l'épargne SKYLINE REIT, qui fait suite à son appel privé à l'épargne SKYLINE REIT ».

[14] Enfin, M. Sneyd atteste que la Propriétaire est devenue une société ouverte en Israël le 13 mars 2014 et qu'elle est inscrite à la bourse TASE en Israël sous le code mnémonique SKLN.TA. Il explique que, à la suite du dépôt d'un prospectus, la Propriétaire est devenue [TRADUCTION] « émettrice assujettie » au Canada le 14 mai 2014. Ainsi, il atteste que les documents de la société Skyline, depuis qu'elle est devenue une société ouverte, sont accessibles sur le site *sedar.com*, le système de classement électronique des documents d'information déposés par les émetteurs pour l'ensemble du Canada.

[15] À l'appui, M. Sneyd joint les pièces suivantes à son affidavit :

- La pièce A est un imprimé du site Web *thefreedictionary.com* qui, atteste M. Sneyd, présente les résultats de sa recherche de « REIT » sur son site Web. La page Web définit « REIT » comme une [TRADUCTION] « société d'investissement immobilier »; comme une [TRADUCTION] « société qui achète et gère des biens immobiliers ou des prêts immobiliers, en utilisant de l'argent investi par ses actionnaires » et comme [TRADUCTION] « une fiducie d'investissement qui détient et gère un portefeuille de propriétés commerciales et de créances hypothécaires ainsi que d'autres actifs immobiliers; les actions peuvent être achetées et vendues sur le marché boursier ».
- La pièce B est constituée d'imprimés extraits du site Web *skylineinvestments.com*. Le nom Skyline International Development apparaît dans l'en-tête des pages Web. Le site Web décrit la Propriétaire comme [TRADUCTION] « un propriétaire, exploitant et promoteur de centres d'hébergement et de communautés touristiques en Ontario ». Le site Web contient des renseignements sur l'historique et les actifs de la Propriétaire, y compris des références à l'acquisition et à la gestion de diverses propriétés canadiennes et à l'investissement fait dans celles-ci.  
La page « Investor relations » [relations avec les investisseurs] présente des renseignements sur la façon d'investir auprès de la Propriétaire. La page d'accueil fait référence aux titres qu'a obtenus la Propriétaire, à savoir « Deloitte's Best Managed

Companies in Canada » [prix Deloitte récompensant les sociétés les mieux gérées au Canada] en 2013 et 2014 et « Hotelier's Top 50 Hotel Companies » [top 50 des groupes hôteliers du magazine *Hotelier*] en 2015. Le Logo SKYLINE INTERNATIONAL apparaît au haut et au bas des pages Web, comme suit :



- La pièce C est constituée d'imprimés du site d'archive Internet *web.archive.org*, présentant des pages Web archivées tirées du site *skylineinvestments.com* du 20 mars 2015 et du 9 mai 2015. Les pièces B et C semblent inclure essentiellement les mêmes renseignements. Dans la pièce C, les mots SKYLINE INTERNATIONAL sont inclus dans un Logo SKYLINE et sont accompagnés d'un dessin carré, comme suit :



- La pièce D est un imprimé d'un article de 2012, paru dans le *Collingwood Enterprise Bulletin*, au sujet de l'achat prochain de Blue Mountain Village par la Propriétaire.
- La pièce E est un imprimé d'un article de 2014, paru dans le *Canadian Lodging News*, à propos de la cérémonie sans précédent organisée par la Propriétaire pour la construction de condominiums au Horseshoe Resort.
- La pièce F est un imprimé du profil de l'entreprise de la Propriétaire sur le site Web *sedar.com*. Le profil indique que la Propriétaire a été constituée en Ontario et que son adresse postale et son bureau principal sont situés à Toronto.
- La pièce G est un imprimé tiré du site Web *sedar.com* énumérant les documents publics de la Propriétaire accessibles sur ce site. Des flèches écrites à la main indiquent les entrées suivantes : « Preliminary long form prospectus » [prospectus ordinaire provisoire] (Prospectus provisoire), déposé le 16 avril 2014, et un « Final long form prospectus » [prospectus ordinaire définitif] (Prospectus), déposé le 14 mai 2014. M. Sneyd indique

que ces documents ont été déposés auprès de la Commission des valeurs mobilières de l'Ontario.

- La pièce H est constituée d'extraits du [Traduction] « Prospectus provisoire » et du « Prospectus » de 2014 de la Propriétaire. La première page tirée de chaque document contient des renseignements sur l'accessibilité des titres de la Propriétaire. Plus particulièrement, il y est souligné qu'il [TRADUCTION] « n'y a aucun marché au Canada sur lequel les titres de la [Propriétaire] peuvent être vendus ». Le mot SKYLINE figure dans un Logo SKYLINE, dans la partie supérieure de la page, comme suit :



Le deuxième extrait de chaque document contient une liste des filiales de la Propriétaire en 2012 et en 2013; la liste comprend Skyline Real Estate Income Trust (« SREIT »). Le mot SKYLINE figure dans un Logo SKYLINE dans la partie supérieure de chaque page comme suit :



#### ANALYSE – EXÉCUTION ET ANNONCE DES SERVICES VISÉS PAR L'ENREGISTREMENT AU CANADA

[16] Dans son affidavit, M. Sneyd atteste l'acquisition, la possession, l'exploitation, la gestion et l'administration par la Propriétaire de diverses propriétés immobilières canadiennes pendant la période pertinente. Ses déclarations sont corroborées par les pages Web et les articles en ligne joints comme pièces à son affidavit. En outre, la preuve dans son ensemble montre que les activités de la Propriétaire à cet égard concernent l'investissement immobilier. Par conséquent, je suis convaincu que la Propriétaire a exécuté les services visés par l'enregistrement pendant la période pertinente.

[17] En outre, aux fins limitées de la procédure prévue à l'article 45, et en l'absence d'observations à cet égard de la part de la Partie requérante, je suis disposé à conclure que la

Propriétaire a offert de tels services aux membres du public, en leur permettant d'investir auprès de la Propriétaire elle-même, soit à titre d'investisseurs privés, soit à titre d'actionnaires publics.

[18] En ce qui concerne l'emplacement des services, un propriétaire peut être considéré comme fournissant des services au Canada si le propriétaire cible activement les Canadiens ou offre ces services à ces derniers ou encore s'il existe un lien suffisant entre les services du propriétaire et le Canada [voir *Unicast SA c South Asian Broadcasting Corp*, 2014 CF 295]. Pour déterminer s'il existe un lien suffisant, il faut examiner un facteur pertinent, soit celui qui permet de déterminer si le propriétaire a une présence physique au Canada [*Unicast, supra*]. En l'espèce, bien que les actions de la Propriétaire soient négociées seulement à la bourse de Tel-Aviv, la Propriétaire a été constituée en société en Ontario et est devenue émettrice assujettie dans cette province pendant la période pertinente. En outre, la preuve démontre que la plupart des biens immobiliers en lien avec lesquels les services de la Propriétaire ont été exécutés pendant la période pertinente étaient situés en Ontario. Par conséquent, j'admets que les services de la Propriétaire ont été exécutés *au Canada* pendant la période pertinente.

[19] En ce qui concerne l'annonce, les pages Web produites en pièce, tirées du site *skylineinvestments.com*, annoncent « Skyline » et « Skyline International » en tant que propriétaire, exploitant et promoteur de biens immobiliers canadiens. Comme je l'ai souligné ci-dessus, les pages contiennent des références à l'acquisition et à la gestion de diverses propriétés canadiennes par la Propriétaire et à ses investissements dans ces propriétés. Elles fournissent également des renseignements sur les possibilités d'investir *auprès de* la Propriétaire afin de tirer avantage des activités de la Propriétaire. Par conséquent, j'admets que les pages Web produites en pièce annoncent les services visés par l'enregistrement fournis par la Propriétaire.

[20] Quant aux pages de prospectus, bien que les noms des filiales de la Propriétaire puissent peut-être évoquer leurs secteurs d'activité, les pages produites en pièce ne fournissent pas une description claire des services de la Propriétaire. Plus particulièrement, on ne sait pas quels services, le cas échéant, sont annoncés en liaison avec la référence à Skyline Real Estate Income Trust (« SREIT »). En outre, M. Sneyd n'explique pas comment, le cas échéant, les pages de prospectus produites en pièce avaient pour but d'annoncer l'appel privé à l'épargne REIT de la Propriétaire en tant que service offert pendant la période pertinente. À cet égard, je souligne la

déclaration de M. Sneyd portant que la Propriétaire n'a pas offert d'appel public à l'épargne REIT pendant la période pertinente.

[21] Cependant, comme j'admets que les services visés par l'enregistrement ont été annoncés sur les pages Web tirées du site *skylineinvestments.com*, la preuve relative aux pages de prospectus n'est pas déterminante.

[22] À l'audience, la Partie requérante a soutenu que les annonces doivent être diffusées au Canada pour satisfaire aux exigences de l'article 4(2) de la Loi. La Partie requérante s'est concentrée sur les prospectus produits en pièce, faisant valoir qu'ils ne peuvent être considérés comme une annonce au Canada puisqu'il n'y a aucune preuve qu'ils ont réellement été vus par des Canadiens, que ce soit sur le site Web *sedar.com* ou ailleurs. Je souligne qu'on peut en dire de même au sujet des pages tirées du site Web de la Propriétaire qui ont été produites en pièce.

[23] Pour sa part, la Propriétaire a fait valoir que le simple fait que les annonces destinées au public canadien sont accessibles en ligne au Canada suffit pour qu'il y ait annonce.

[24] Même si je suis d'accord avec la Partie requérante pour dire que les documents affichés en ligne doivent [TRADUCTION] « être diffusées » auprès de clients potentiels, ou être accessibles par ceux-ci, pour constituer une annonce, le niveau de preuve requis pour établir l'emploi dans le cadre de la procédure prévue à l'article 45 est peu élevé [*Woods Canada Ltd c Lang Michener* (1996), 71 CPR (3d) 477 (CF 1<sup>re</sup> inst)] et cette procédure n'exige pas de produire un type de preuve en particulier [*Lewis Thomson & Sons Ltd c Rogers, Bereskin & Parr* (1988), 21 CPR (3d) 483 (CF 1<sup>re</sup> inst), à la p 486]. En ce qui concerne les annonces en ligne, une preuve à partir de laquelle on peut raisonnablement conclure que des clients ont accédé aux pages Web en question *peut* suffire [voir *Ridout & Maybee LLP c Residential Income Fund LP*, 2015 COMC 185].

[25] En l'espèce, bien que la Propriétaire n'ait pas fourni de données sur l'accès ni d'autres détails concernant les pages Web produites en pièce, je suis disposé à conclure qu'au moins quelques Canadiens auraient vu les pages en question, étant donné la place importante qu'occupe la Propriétaire en tant que promoteur immobilier canadien, comme l'a attesté M. Sneyd et comme le corroborent dans les pages Web décrivant les activités de la Propriétaire. Je suis donc



convaincu que les pages Web produites en pièce ont été [TRADUCTION] « diffusées » au Canada pendant la période pertinente.

[26] En ce qui concerne les prospectus, étant donné que les seuls [TRADUCTION] « clients » de la Propriétaire pour les services visés par l'enregistrement semblent être des investisseurs et d'éventuels actionnaires, il est également raisonnable de conclure qu'au moins quelques Canadiens auraient consulté les prospectus accessibles en ligne, afin d'obtenir des renseignements sur l'investissement. Le fait que les investisseurs potentiels auraient consulté lesdites pages extraites et produites en preuve relève plutôt de la spéculation; cependant, comme je suis disposé à admettre que l'annonce des services visés par l'enregistrement a été [TRADUCTION] « diffusée » sur le site Web de la Propriétaire, au *skylineinvestments.com*, pendant la période pertinente, la question n'est pas déterminante, dans la mesure où elle est liée aux pages de prospectus.

[27] Bref, je suis disposé à admettre que la Propriétaire a exécuté les services visés par l'enregistrement au Canada et que les pages Web tirées du site *skylineinvestments.com* et produites en pièce ont annoncé ces services au Canada pendant la période pertinente.

#### ANALYSE – PRÉSENTATION DE LA MARQUE TELLE QU'ELLE EST ENREGISTRÉE

[28] La question qu'il reste à trancher en l'espèce est celle de savoir si la Marque telle qu'elle est enregistrée a été montrée dans l'annonce ou l'exécution des services de la Propriétaire.

[29] Comme je l'ai souligné ci-dessus, la Propriétaire a fourni une preuve démontrant la présentation de divers Logos SKYLINE au haut et au bas des pages Web produites en pièce, et au haut des pages de prospectus produites en pièce. Deux des pages de prospectus font également référence à Skyline Real Estate Income Trust (« SREIT ») dans une liste de filiales de la Propriétaire.

[30] La Partie requérante se demande si l'une quelconque des pages susmentionnées constitue une présentation de la Marque *telle qu'elle est enregistrée*. À cet égard, la question à se poser est celle de savoir si la marque de commerce [TRADUCTION] « a été employée d'une manière telle que la marque a conservé son identité et est demeurée reconnaissable malgré les différences entre

la forme sous laquelle elle a été enregistrée et celle sous laquelle elle a été employée » [*Canada (Registraire des marques de commerce) c Cie internationale pour l'informatique CII Honeywell Bull, SA* (1985), 4 CPR (3d) 523 (CAF), au paragraphe 5]. Pour trancher cette question, il faut se demander si les [TRADUCTION] « caractéristiques dominantes » de la marque de commerce ont été préservées et si [TRADUCTION] « les différences sont si insignifiantes qu'elles ne trompent pas l'acheteur non averti » [*Promafil Canada Ltée c Munsingwear Inc* (1992), 44 CPR (3d) 59 (CAF), au paragraphe 38].

[31] Les deux parties ont fait des représentations détaillées à cet égard.

### **Le point de vue de la Partie requérante**

[32] La Partie requérante soutient que la preuve ne montre pas la Marque telle qu'elle est enregistrée, mais plutôt la marque de commerce SKYLINE ou la dénomination sociale Skyline Real Estate Income Trust.

[33] À cet égard, la Partie requérante soutient d'abord que les caractéristiques dominantes de la Marque n'ont pas été préservées dans les Logos SKYLINE, étant donné que la Marque n'est constituée que de deux mots et que l'emploi de l'un sans l'autre change l'impression globale et la signification de la Marque. En ce qui concerne la nature descriptive du deuxième mot, REIT, la Partie requérante se demande si le consommateur moyen associerait ce mot à une société d'investissement immobilier/fiducie de revenu immobilier. Quoiqu'il en soit, la Partie requérante soutient que REIT est un élément intégral et dominant de la Marque, peu importe la signification descriptive qu'il peut avoir comme acronyme. À l'audience, la Partie requérante a attiré l'attention sur plusieurs affaires pour lesquelles le registraire a conclu que les éléments descriptifs d'une marque de commerce étaient des caractéristiques dominantes.

[34] En ce qui concerne Skyline Real Estate Income Trust (« SREIT »), la Partie requérante soutient que cette référence serait considérée comme une dénomination sociale et non comme la présentation de la marque de commerce SKYLINE REIT. La Partie requérante souligne en particulier que la référence figure dans une liste de filiales et ne se distingue pas du texte qui l'entoure.

## **Le point de vue de la Propriétaire**

[35] Pour sa part, la Propriétaire soutient que la partie dominante de la Marque est le mot SKYLINE seul. La Propriétaire soutient que l'omission du mot REIT constitue une variation mineure par rapport à la Marque telle qu'elle est enregistrée, compte tenu de la preuve produite par M. Sneyd, à savoir que le mot REIT est descriptif des services visés par l'enregistrement et que cette signification descriptive est bien connue. Ce point de vue est également étayé par la renonciation de REIT dans l'enregistrement en cause.

[36] Par conséquent, le point de vue de la Propriétaire est que SKYLINE et SKYLINE REIT ne seraient pas perçus comme deux marques de commerce distinctes. De la même façon, la Propriétaire soutient que tout élément ajouté aux Logos SKYLINE constitue une variation mineure qui n'altère pas l'identité de la Marque.

[37] Dans ses observations écrites ainsi qu'à l'audience, la Propriétaire a souligné plusieurs affaires dans lesquelles il a été conclu que l'ajout, le retrait ou la substitution d'un élément descriptif n'altérerait pas les caractéristiques dominantes de la marque de commerce.

[38] À cet égard, la Propriétaire estime que le fait qu'elle n'a pas véritablement offert d'appel public à l'épargne REIT pendant la période pertinente n'est pas pertinent. Quant à savoir si la Marque telle qu'elle est enregistrée décrit avec exactitude les services de la Propriétaire pendant la période pertinente et si l'effet d'une telle description potentiellement fautive peut avoir sur la nature dominante de l'élément REIT, la Propriétaire estime que ces questions débordent le cadre de la procédure prévue à l'article 45. Selon la Propriétaire, aux fins de la présente procédure, le fait que SKYLINE a été présenté en liaison avec les services visés par l'enregistrement, qui *peuvent* être fournis sous forme de REIT, suffit pour établir l'emploi de la Marque.

[39] En ce qui concerne les références à Skyline Real Estate Income Trust (« SREIT »), la Propriétaire soutient que l'emploi de la marque de commerce et l'emploi du nom commercial ne sont pas mutuellement exclusifs, étant donné que le nom d'un propriétaire peut être employé pour distinguer ses services de ceux exécutés par des tiers.

## Présentation des Logos SKYLINE

[40] Tout compte fait, je suis d'accord avec la Propriétaire pour dire que le mot SKYLINE est la caractéristique dominante de la Marque et que les Logos SKYLINE constituent des variations mineures de la Marque telle qu'elle est enregistrée.

[41] Étant donné que REIT est un mot du dictionnaire qui signifie [TRADUCTION] « société d'investissement immobilier », j'admets que ce mot décrit la nature des services visés par l'enregistrement, à savoir des services d'investissement immobilier et des services connexes exécutés dans le contexte de l'investissement immobilier. En outre, comme il ressort de la preuve que les [TRADUCTION] « clients » de la Propriétaire sont des investisseurs, je suis disposé à conclure qu'ils percevraient le terme REIT comme étant simplement descriptif dans le contexte des services visés par l'enregistrement, et non comme un mot inventé. Par conséquent, la Marque ne perd pas son identité et demeure reconnaissable dans les Logos SKYLINE, malgré l'omission du terme descriptif REIT. De la même façon, surtout étant donné l'emplacement et la taille du mot SKYLINE dans les Logos SKYLINE, j'admets que les autres termes descriptifs comme INTERNATIONAL ou DESTINATION COMMUNITIES constituent des variations mineures de la Marque telle qu'elle est enregistrée. Enfin, j'estime que l'élément graphique additionnel qui figure dans certains des Logos SKYLINE n'altère pas l'identité de la Marque.

[42] Comme je l'ai souligné ci-dessus, la Partie requérante a attiré l'attention sur plusieurs affaires dans lesquelles les caractéristiques dominantes d'une marque de commerce incluaient des éléments descriptifs. Cependant, la question de savoir quels éléments d'une marque de commerce sont des [TRADUCTION] « caractéristiques dominantes » et celle de savoir si une marque de commerce a été [TRADUCTION] « employée de manière telle que la marque n'a pas perdu son identité » demeurent des questions de fait. À cet égard, le genre des produits et des services visés par l'enregistrement ainsi que le contexte d'emploi et la manière dont la marque de commerce est présentée doivent être examinés [voir *Gowling Lafleur Henderson LLP c Padcon Ltd*, 2014 COMC 125].

[43] En l'espèce, je suis convaincu que la caractéristique dominante de la Marque telle qu'elle est enregistrée est SKYLINE et que la présentation des Logos SKYLINE au haut et au bas des

pages Web produites en pièce annonçant les services visés par l'enregistrement constitue une présentation de la Marque telle qu'elle est enregistrée aux fins de la présente procédure.

[44] En outre, comme j'ai déjà conclu que les pages Web tirées du site *skylineinvestments.com* et produites en pièce annoncent les services visés par l'enregistrement au Canada, j'admets que la présentation du Logo SKYLINE au haut et au bas de ces pages Web constitue un *emploi* de la Marque en liaison avec de tels services pendant la période pertinente.

#### **Présentation de « Skyline Real Estate Income Trust » (« SREIT »)**

[45] Compte tenu de ce qui précède, il n'est pas nécessaire que je détermine si la présentation de « Skyline Real Estate Income Trust » (« SREIT ») dans les prospectus produits en pièce constitue une présentation de la Marque telle qu'elle est enregistrée. Comme l'a souligné la Partie requérante, cette référence figure dans une liste de filiales au milieu d'un prospectus. S'il existe une marque de commerce perceptible dans ce contexte, on ne sait pas si elle serait, par exemple, considérée comme incluant l'acronyme inventé « SREIT », dans la même taille et la même police que le mot SKYLINE. En outre, comme je l'ai souligné ci-dessus, on ne sait pas quels services sont annoncés par la simple présentation du nom de la filiale dans l'extrait du prospectus produit en pièce. Par conséquent, j'ai du mal à admettre que la présentation de « Skyline Real Estate Income Trust » (« SREIT ») correspond à la présentation de la Marque dans l'annonce ou l'exécution des services visés par l'enregistrement.

[46] Toutefois, comme j'ai déjà admis que la présentation du Logo SKYLINE sur les pages Web produites en pièce constitue une présentation de la Marque en liaison avec les services visés par l'enregistrement pendant la période pertinente, la question est sans objet.

#### DÉCISION

[47] Compte tenu de tout ce qui précède, je suis convaincu que la Propriétaire a établi l'emploi de la Marque en liaison avec les services visés par l'enregistrement au sens des articles 4(2) et 45 de la Loi.

[48] En conséquence, dans l'exercice des pouvoirs qui m'ont été délégués en vertu des dispositions de l'article 63(3) de la Loi, l'enregistrement sera maintenu selon les dispositions de l'article 45 de la Loi.

---

Andrew Bene  
Agent d'audience  
Commission des oppositions des marques de commerce  
Office de la propriété intellectuelle du Canada

Traduction certifiée conforme  
Sophie Ouellet, trad.a.

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

---

**DATE DE L'AUDIENCE : 2017-03-06**

**COMPARUTIONS**

Michelle L. Wassenaar

POUR LA PROPRIÉTAIRE  
INSCRITE

Elizabeth Williams

POUR LA PARTIE  
REQUÉRANTE

**AGENTS AU DOSSIER**

Method Law Professional Corporation

POUR LA PROPRIÉTAIRE  
INSCRITE

Norton Rose Fulbright Canada LLP/S.E.N.C.R.L., s.r.l.

POUR LA PARTIE  
REQUÉRANTE