



Office de la propriété intellectuelle du Canada

LE REGISTRAIRE DES MARQUES DE COMMERCE

Référence : 2022 COMC 203

Date de la décision : 2022-10-24

[TRADUCTION CERTIFIÉE, NON RÉVISÉE]

DANS L'AFFAIRE DE LA PROCÉDURE DE RADIATION EN VERTU DE L'ARTICLE 45

Partie requérante : Mohammad Dashtifard

Propriétaire inscrite : The Ritz-Carlton Hotel Company, L.L.C.

Enregistrement : LMC775,812 pour RITZ-CARLTON

INTRODUCTION

[1] La présente décision concerne une procédure de radiation sommaire engagée en application de l'article 45 de la *Loi sur les marques de commerce*, LRC 1985, ch T-13 (la Loi) à l'égard de l'enregistrement n° LMC775,812 pour la marque de commerce RITZ-CARLTON (la Marque).

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

Services de paquebots de croisière; organisation et réalisation de croisières pour des tiers; transport de passagers par bateau.

[3] Pour les raisons qui suivent, je conclus que l'enregistrement doit être maintenu.

PROCÉDURE

[4] À la demande de Mohammad Dashtifard (la Partie requérante), le registraire des marques de commerce a donné l'avis prévu à l'article 45 de la Loi le 25 novembre 2019 à The Ritz-Carlton Hotel Company, LLC (la Propriétaire), la propriétaire inscrite de la Marque.

[5] L'avis enjoignait à la Propriétaire d'indiquer, à l'égard de chacun des services spécifiés dans l'enregistrement, si la marque de commerce a été employée au Canada à un moment quelconque au cours des trois années précédant la date de l'avis et, dans la négative, qu'elle précise la date à laquelle la Marque a ainsi été employée en dernier lieu et la raison de son défaut d'emploi depuis cette date. En l'espèce, la période pertinente pour démontrer l'emploi est du 25 novembre 2016 au 25 novembre 2019.

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

4(2) Une marque de commerce est réputée employée en liaison avec des services si elle est employée ou montrée dans l'exécution ou l'annonce de ces services.

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

[8] En réponse à l'avis du registraire, la Propriétaire a produit l'affidavit de Timothy Grisius, soucrit le 22 juin 2020, auquel étaient jointes les Pièces A à R.

[9] Les deux parties ont produit des observations écrites. Bien que seul l'agent de la Propriétaire ait demandé en temps opportun une audience, la Partie requérante s'est présentée elle-même lors de l'audience quelques minutes après le début et a observé qu'elle n'avait pas reçu un avis d'audience de la part du registraire et qu'elle voulait participer et présenter des observations. Elle a expliqué qu'elle n'était pas consciente de la procédure et qu'elle a tenté, sans succès, d'obtenir les services d'un agent des

marques de commerce. L'agent de la Propriétaire s'est objecté à la demande de la Partie requérante. Après avoir entendu les observations des deux parties, j'ai décidé de refuser la demande de la Partie requérante de présenter des observations, mais je lui ai permis d'être présente et d'écouter l'audience. Bien que les raisons pour mon refus aient été brièvement et verbalement fournies aux parties, j'ai indiqué que de telles raisons seraient également incluses dans ma décision ci-dessous, afin que la Partie requérante soit en mesure de demander un contrôle judiciaire si elle le veut.

[10] Les articles 74(1) à (4) du *Règlement sur les marques de commerce* (le Règlement) établit les exigences juridiques pour participer à une audience. En particulier, ils établissent qu'une partie doit donner l'avis écrit au registraire de sa demande d'être entendu à l'intérieur d'une période d'un mois suivant l'échéance finale pour la soumission des observations écrites du propriétaire inscrit.

[11] À ce stade-ci, je tiens à mentionner l'historique du dossier. La Partie requérante a demandé des prorogations pour produire des observations écrites et elles ont été accordées. Je note que lors de l'accord de la deuxième demande de prorogation de la Partie requérante, le registraire l'a référé à l'énoncé de pratique *Pratique concernant la procédure de radiation prévue à l'article 45* afin d'obtenir de plus amples renseignements au sujet de cette procédure et a également indiqué que la possibilité de faire des observations lors d'une audience doit être accordée sur demande [voir la lettre de l'Office en date du 29 janvier 2021]. Comme il a été mentionné ci-dessus, seule la Propriétaire a soumis une demande d'audience en vertu de l'article 74 du Règlement le 23 juin 2021. Six jours avant l'audience, la Partie requérante a envoyé un courriel au coordonnateur d'audience demandant le report de l'audience. Dans son courriel, la Partie requérante a indiqué qu'elle avait reçu une copie de l'avis d'audience de l'agent de la Propriétaire le 4 août 2022. Sa demande de report était fondée sur des raisons semblables que celles pour les deux demandes de prorogation, à savoir la complexité du dossier et le besoin d'obtenir les services d'un agent des marques de commerce. Le 15 août 2022, le registraire a rendu une décision, envoyée aux parties par courriel et par copie papier, refusant la demande de report de l'audience de la Partie requérante conformément à l'article 74 du Règlement. La Partie requérante a indiqué lors de

l'audience qu'elle n'avait jamais reçu la décision du registraire par courriel ou autrement.

[12] Après avoir consulté le dossier, le confirme que le registraire a envoyé l'avis d'audience à la Partie requérante le 22 mars 2022 et sa décision le 15 septembre 2022. Par conséquent, il n'y a aucune omission de la part du registraire en l'espèce. De plus, je note que ni la correspondance ni le courriel n'a été retourné non livré à l'Office à un quelconque moment. Dans ces circonstances, j'ai décidé que le droit à être entendu ne s'étend pas en lui-même au point de permettre à la Partie requérante de présenter des observations. De plus, puisque les raisons soumises pour appuyer sa demande verbale étaient essentiellement les mêmes que celles soumises pour ses deux demandes de prorogation précédentes et sa demande de report de l'audience, j'estime que la Partie requérante n'a pas fourni des faits suffisants pour justifier la conclusion que l'omission de demander une audience à l'intérieur du délai prescrit n'était pas raisonnablement évitable. En arrivant à cette décision, je garde à l'esprit que la Partie requérante a présenté des observations écrites le 25 mai 2021 et, comme il a été souligné lors de l'audience, la présente décision tient compte de ces observations écrites.

PREUVE

Remarques préliminaires concernant la preuve

[13] Avant de poursuivre avec le résumé de la preuve de la Propriétaire, je note que M. Grisius n'associe pas expressément les services visés par l'enregistrement. La question de savoir si la preuve concerne chacun des services établis dans l'enregistrement sera abordée plus loin ci-dessous.

[14] Je note également que, bien que la marque de commerce déposée est enregistrée à titre de marque nominale, deux versions stylisées de la marque de commerce déposée sont illustrées avec un élément décoratif dans les pièces à l'affidavit de M. Grisius. Je reproduis ci-dessous les logos tels qu'illustrés dans l'ensemble de la preuve :



THE RITZ-CARLTON



THE RITZ-CARLTON
YACHT COLLECTION

[15] Afin de faciliter la référence dans l'aperçu de la preuve de la Propriétaire, je ferai ci-après référence au premier logo stylisé par la marque de commerce Ritz-Carlton (la marque de commerce RC) et au deuxième logo stylisé par la marque de commerce Ritz-Carlton Yacht Club (la marque de commerce RCYC). Autrement, je ferai en général référence à la Marque dans l'aperçu de la preuve de la Propriétaire et dans mon analyse ci-dessous. La question de savoir si une partie de la preuve concerne la marque de commerce telle qu'enregistrée sera abordée de façon plus détaillée ci-dessous.

Aperçu de la preuve de la Propriétaire

[16] Dans son affidavit, M. Grisius s'identifie comme l'agent des biens immobiliers mondiaux de Marriott International, Inc., l'entreprise mère de la Propriétaire. Il indique que la Propriétaire exploite présentement plus de 90 hôtels et centres de villégiature dans 30 pays partout dans le monde, y compris deux hôtels situés à Montréal et à Toronto, au Canada [para 6 et 8].

[17] En ce qui a trait aux activités de la Propriétaire, M. Grisius affirme que, en plus de l'offre de services hôteliers et de restauration, la Propriétaire offre plusieurs attractions et activités liées à l'hébergement et aux loisirs à ses clients et aux clients potentiels, comme la réservation d'excursions en plein air, de croisières en yachts et d'excursions en bateau [para 7].

[18] M. Grisius affirme que la Propriétaire emploie la Marque soit par elle-même, soit par ses licenciés. De plus, M. Grisius affirme que la Propriétaire a maintenu et exercé le contrôle du caractère et de la qualité des services offerts par ses licenciés en liaison avec la Marque au cours de la période pertinente [para 10 et 29].

[19] En ce qui a trait à l'emploi de la Marque, M. Grisius affirme que la Propriétaire a fait la promotion de la marque de commerce RC en liaison avec les services dans son propre périodique intitulé *The Ritz-Carlton Magazine*, lequel est placé dans chaque chambre d'hôtel. Il affirme également que la marque de commerce RC [TRADUCTION] « a été publicisée de façon répandue » sur Internet à www.ritzcarlton.com (le site Web) où une édition numérique du périodique est également disponible [para 23 et 24]. M. Grisius affirme également que les clients de la Propriétaire au Canada peuvent obtenir de l'information sur des excursions, des croisières et des excursions en yachts en communiquant avec un concierge au cours de leur séjour. Dans le même ordre d'idées, il indique que les clients potentiels canadiens peuvent également obtenir des renseignements en composant le numéro de téléphone sans frais de la Propriétaire ou en consultant son site Web [para 7, 8, 13 à 16 et 21 à 25].

[20] En plus de ce qui précède, M. Grisius indique que le 22 juin 2017, la Propriétaire a annoncé le lancement de ses [TRADUCTION] « propres navires de croisière » en liaison avec la marque de commerce RCYC et que [TRADUCTION] « les bâtiments [devaient] commencer à naviguer plus tard en 2020 » [affidavit Grisius, para 29 et 30]. Il affirme également que, au début de 2018, la Propriétaire a lancé le site Web www.ritzcarltonyachtcollection.com (le site Web RCYC) pour faire la promotion de ses croisières sous la marque de commerce RCYC. Il affirme que les clients potentiels, y compris ceux au Canada, peuvent obtenir de plus amples renseignements sur les croisières, les services à bord et les itinéraires prévus en visitant le site Web RCYC, en téléchargeant une brochure électronique du site Web RCYC ou par [TRADUCTION] « bavardage en direct » avec les représentants de la Propriétaire. En particulier, concernant les croisières au Canada, il affirme qu'il y a une sous-page consacrée au Canada et à la Nouvelle-Angleterre sur le site Web RCYC avec les croisières au Canada incluant Montréal, la Ville de Québec, le Saguenay, Charlottetown, Sept-Îles et Halifax. M. Grisius ajoute que la Marque et la marque de commerce RCYC ont également fait l'objet de promotion au cours de la période pertinente sur les sites Web de médias sociaux comme Facebook, Instagram et Twitter [para 26, 29, 30, 32 et 36].

[21] Enfin, M. Grisius indique que, entre novembre 2018 et mars 2020, la brochure électronique a été consultée par près de 10 000 visiteurs habitant au Canada. Il précise les trois principales régions canadiennes consultant la brochure électronique, à savoir l'Ontario, le Québec et la Colombie-Britannique, et fournit une ventilation des visites pour chacune d'elles. Il affirme également que, depuis le lancement des propres navires de croisière de la Propriétaire et de la marque de commerce RCYC, les réservations faites par des consommateurs canadiens ont généré de recettes importantes. En particulier, il indique que plus de 700 clients du Canada ont réservé plus de 2 800 nuitées en voyage à bord des navires de croisière de la Propriétaire entraînant des recettes de plus de 5,9 millions de dollars [para 33 et 40].

[22] À l'appui, les pièces pertinentes suivantes sont jointes à l'affidavit de M. Grisius :

- Des imprimés du site Web [Pièce D]. La marque de commerce RC figure sur le côté gauche de chaque imprimé de page Web. M. Grisius indique que ces imprimés sont représentatifs de la façon dont la Marque était représentée depuis au moins aussi tôt que 2016 et tout au long de la période pertinente. Des excursions en bateau et des croisières, comme [TRADUCTION] « Croisière en yacht aux Îles des Princes », [TRADUCTION] « Naviguer à bord du Lady Lynsey », [TRADUCTION] « Le Bateau à moteur Ritz-Carlton » et [TRADUCTION] « Croisière de soirée », sont indiquées sur les pages Web sous l'onglet [TRADUCTION] « Réservez maintenant » aux pages 94, 96, 98 et 103. La page Web [TRADUCTION] « Croisière en yacht aux Îles des Princes » comprend un lien vers l'adresse de courriel du concierge pour obtenir d'autres détails.
- Des imprimés des numéros de 2012 et 2013 du *The Ritz-Carlton Magazine* [Pièce G]. La marque de commerce RC figure sur leur page couverture. M. Grisius indique que ces imprimés sont représentatifs des articles promotionnels qui étaient présents dans les autres numéros au cours de la période pertinente. Les activités en bateau, comme naviguer au coucher du soleil et des excursions de plongée avec tuba, ainsi que des voyages de pêche, sont l'objet de promotions aux pages 245 et 247.

- Des pages Web archivées du site Wayback Machine à *www.archive.org* du site Web [Pièce H]. La marque de commerce RC est arborée dans le haut de chaque page Web. M. Grisius indique que ces pages Web sont représentatives de la façon dont on faisait promotion de la Marque au cours de la période pertinente sur le site Web. Les pages Web arborent des photos des deux hôtels au Canada avec leur adresse. Sur la page Web correspondant au 16 mai 2018 à la page 272, un onglet intitulé [TRADUCTION] « Yachts » figure dans le haut de page Web, après l'onglet [TRADUCTION] « Hôtels et centres de villégiature » et la fonction [TRADUCTION] « Réservez maintenant ».
- Des imprimés des pages Web Facebook, Twitter et Instagram de la Propriétaire faisant la promotion de la marque de commerce RC et de la marque de commerce RCYC [Pièces J et R], lesquelles sont arborées dans le haut de chaque imprimé et publication de pages Web. M. Grisius indique que ces imprimés sont représentatifs de la façon dont la marque de commerce RC figurait tout au long de la période pertinente et de la façon dont la marque de commerce RCYC était arborée depuis 2018. Les billets Facebook de la Marque, en date de 2103 et 2014, font référence au concierge de la Propriétaire pour les croisières [Pièce J, page 304]. Plusieurs billets Facebook annoncent les croisières inaugurales RCYC pour 2020 et indiquent que les réservations seront ouvertes au cours de l'été 2018 [Pièce J, pages 296 à 299]. Les billets en date du 18 novembre 2019 et du 19 septembre 2019 font la promotion de la marque de commerce RCYC pour les croisières de Boston à la Ville de Québec et de Reykjavik à Halifax [Pièce R, pages 543 et 555].
- Des imprimés du site Web RCYC [Pièce N]. La marque de commerce RCYC est arborée dans le haut de chaque imprimé de page Web. L'onglet intitulé [TRADUCTION] « Expérience en yacht » et les fonctions [TRADUCTION] « Demander un appel », [TRADUCTION] « Demander une brochure électronique » ainsi qu'un numéro de téléphone figurent dans le haut des pages Web. La sous-page [TRADUCTION] « Voyages au Canada et à la

Nouvelle-Angleterre » indique 10 croisières avec les fonctions [TRADUCTION] « Demander une estimation » et [TRADUCTION] « En savoir plus » à la page 420.

- Une copie de la brochure électronique [Pièce P]. M. Grisius indique que cette brochure est représentative de la brochure électronique qui était disponible depuis au moins novembre 2018. La marque de commerce RCYC est arborée sur les pages couvertures avant et arrière de la brochure. La marque de commerce RC est présentée sans élément décoratif dans la section « Suites » à la page 515.

ANALYSE ET MOTIFS DE LA DÉCISION

[23] Dans ses observations écrites, la Partie requérante observe que la Propriétaire ne s'est pas acquittée de son fardeau et que l'enregistrement devrait être radié. Ses arguments fondamentaux sont : i) si une partie de la preuve concerne la Marque telle qu'enregistrée; ii) si la preuve démontre l'emploi de la Marque en liaison avec chacun des services établis dans l'enregistrement; et iii) si les services ont été fournis au Canada ou à des Canadiens au cours de la période pertinente.

[24] En réponse, la Propriétaire observe que la preuve dans son ensemble établit de manière suffisante que la Marque a été employée au Canada en liaison avec les services visés par l'enregistrement au cours de la période pertinente.

Emploi de la marque telle qu'enregistrée

[25] La Partie requérante affirme que la preuve illustrant la marque de commerce RCYC n'est pas pertinente.

[26] Si la marque de commerce est employée conjointement avec d'autres mots ou caractéristiques figuratives, l'emploi sera examiné lorsque le public perçoit, comme première impression, la marque de commerce en soi. Il s'agit là d'une question de fait qui dépend de la question de savoir si la marque de commerce se démarque des éléments supplémentaires, par exemple en raison de lettres différentes ou de tailles de caractères différentes, ou si les éléments supplémentaires seraient perçus comme un

élément purement descriptif ou comme une marque de commerce distincte [voir *Nightingale Interloc Ltd c Prodesign Ltd* (1984), 2 CPR (3d) 535 (COMC); et *8766 Canada Inc c National Cheese Co* (2002), 24 CPR (4th) 410 (COMC)]. De plus, il est bien établi que l'ajout des termes descriptifs à une marque nominale n'est pas nécessairement fatal à un enregistrement, même lorsque ces termes descriptifs sont présentés dans la même police et taille que la marque nominale [voir, par exemple, *Riches, McKenzie & Herbert c Pillsbury Co* (1995), 61 CPR (3d) 96 (COMC), au para 14; *Riches, McKenzie & Herbert LLP c Pierre Nadeau*, 2019 COMC 143, au para 16].

[27] En l'espèce, en examinant le deuxième logo stylisé, je note que bien que les mots « YACHT CLUB » sont de la même taille et de la même police que les mots « THE RITZ-CARLTON », ils figurent en dessous de ceux-ci. De plus, les mots « YACHT CLUB » sont descriptifs. J'estime donc que le deuxième logo stylisé est employé de manière que la Marque ne perd pas son identité et demeure reconnaissable et distinguable. Par conséquent, j'estime que le public, comme première impression, percevrait que la Marque est employée en soi. J'arrive à la même conclusion à l'égard du premier logo stylisé. Par conséquent, soit la présentation du deuxième logo stylisé (la marque de commerce RCYC), soit la présentation du premier logo stylisé est pertinente et compte pour la présentation de la Marque telle qu'enregistrée aux fins de cette procédure.

Emploi de la Marque en liaison avec chacun des services visés par l'enregistrement

[28] La Partie requérante affirme que les yachts ou les bateaux illustrés dans l'ensemble de la preuve sont [TRADUCTION] « des bateaux appartenant à des tiers » et qu'ils n'arborent pas la Marque ou le nom de la Propriétaire [observations écrites de la Partie requérante, para 15 et 20]. Bien que je sois d'accord avec la Partie requérante que la preuve illustre un bateau nommé « Evrima Vallette », le fait que les bateaux et les yachts illustrés dans l'ensemble de la preuve n'arborent pas la marque ou le nom de la Propriétaire sur eux-mêmes n'est pas fatal puisque la Marque est arborée dans l'annonce des services. De plus, la Propriétaire n'a pas à être le propriétaire des

bateaux pour fournir des services en liaison avec la Marque puisque M. Grisius indique l'emploi de la Marque et de la marque de commerce RCYC par les licenciés de la Propriétaire et atteste du contrôle requis du caractère et de la qualité des services [affidavit Grisius, para 10 et 29]. À cet égard, il a été établi que les déclarations de l'auteur de l'affidavit doivent être acceptées à la première vue et qu'on doit leur accorder une crédibilité importante dans la procédure prévue à l'article 45 [Oyen Wiggs Green & Mutala LLP c Atari Interactive, Inc, 2018 COMC 79, au para 25]. Il a également été établi que la preuve fournie permet de tirer des inférences raisonnables [Eclipse International Fashions Canada Inc c Shapiro Cohen, 2005 CAF 64]. En l'espèce, compte tenu de la preuve fournie, j'estime qu'il est raisonnable de conclure que la Propriétaire a fourni ses services sur les bateaux ou les yachts de ses licenciés entre 2013 et le départ de ses propres paquebots de croisière en 2020 [Pièce J, pages 304 et 329; Pièce D, pages 83, 84, 94 à 99 et 103 à 106].

[29] En ce qui a trait aux services visés par l'enregistrement, la Partie requérante affirme que la compréhension commerciale ordinaire de l'expression [TRADUCTION] « Paquebot de croisière » est [TRADUCTION] « grands navires à passagers qui sont principalement employés pour les déplacements touristiques ». Il affirme également que les services de paquebots de croisière [TRADUCTION] « peuvent inclure la tenue de visites pour des excursions au rivage, la prestation de services de spa à bord d'un paquebot de croisière, l'offre d'un service alimentaire à un exploitant de paquebot de croisière ou possiblement la réparation et l'entretien de paquebots de croisière appartenant à d'autres et exploités par ceux-ci ». La Partie requérante observe également que les trois services, séparément désignés dans l'état déclaratif des services couvert par l'enregistrement, ne peuvent pas simplement être considérés comme étant dans la même catégorie. Ainsi, de son point de vue, « services de paquebots de croisière » ne comprendrait pas « organisation et réalisation de croisières pour des tiers » ou « transport de passagers par bateau » [observations écrites de la Partie requérante, para 24 et 25].

[30] Respectueusement, j'estime que la compréhension commerciale ordinaire présentée par la Partie requérante est trop restrictive. À cet égard, il a été établi que

l'on doit accorder aux services une interprétation large et libérale et que chaque affaire doit être tranchée en fonction de ses propres faits [voir *Live! Holdings LLC c Oyen Wiggs Green & Mutala LLP*, 2019 CF 1042, conf par 2020 CAF 120; et *TSA Stores, Inc c Registraire des marques de commerce*, 2011 CF 273, au para 16]. En l'espèce, la preuve démontre des bateaux de taille moyenne et des bateaux à voile où les services visés par l'enregistrement ont été effectués. Appliquant les principes établis ci-dessus, j'estime qu'une croisière peut avoir lieu dans de grands navires à passager et des bateaux de taille moyenne. Par conséquent, les services fournis dans les plus petits bâtiments, comme des yachts et d'autres bateaux de plaisance, peuvent tout de même être considérés comme des services de croisière. De plus, j'estime que la prestation de services de spa à bord ou des excursions au rivage ne devraient pas être essentielles pour qu'un paquebot de croisière soit considéré comme tel. J'estime, comme le fait valoir la preuve de la Propriétaire, qu'une croisière peut également inclure des excursions en mer, comme la plongée avec tuba ou des excursions de plongée.

[31] De plus, je note que contrairement aux produits, le registraire a déjà conclu que « dans certains cas, les états déclaratifs des marchandises contiennent des termes redondants ou des mots qui se chevauchent en ce sens que l'exécution d'un service entraîne nécessairement l'exécution d'un autre » [*Gowling Lafleur Henderson LLP c Key Publishers Co*, 2010 COMC 7, au para 15; voir aussi *Provent Holdings Ltd c Star Island Entertainment, LLC*, 2014 COMC 178, au para 22; et *GMAX World Realty Inc c RE/MAX, LLC*, 2015 COMC 148, au para 69]. Gardant ce principe à l'esprit, compte tenu de la nature et de l'étendue des activités de la Propriétaire, j'estime qu'il est raisonnable de conclure que « services de paquebots de croisière » englobe « organisation et réalisation de croisières pour des tiers » et « transport de passagers par bateau ». Cette conclusion est également consistante lorsque l'on considère que la Propriétaire exerce le contrôle sur le caractère et la qualité des services effectués par ses licenciés.

Services fournis au Canada ou à des Canadiens au cours de la période pertinente

[32] Compte tenu de ma conclusion ci-dessus, bien que la Partie requérante ait fait des observations particulières pour chaque service, je ferai référence de façon générale à ces observations concernant le manque de preuve de services fournis au Canada ou à des Canadiens.

[33] La Partie requérante indique que M. Grisius n'indique pas expressément que la Propriétaire a effectué les services visés par l'enregistrement au Canada ou que des Canadiens ont actuellement fait des réservations et voyagé sur des paquebots de croisière au cours de la période pertinente. La Partie requérante indique également qu'aucune facture n'a été fournie en appui à l'affidavit Grisius et que les croisières présentées sur le site Web ou le site Web RCYC n'indiquent pas les prix en dollars canadiens. Il affirme donc qu'aucun des services n'a été fourni au Canada ou à des Canadiens. Invoquant *Miller Thomson LLP c Hilton Worldwide Holding LLP*, 2020 CAF 134 [*Hilton*], la Partie requérante fait valoir que la simple présentation de la Marque sur ces sites Web ou prestation de renseignements de la part des concierges ne sont pas suffisantes pour démontrer l'offre des services à des Canadiens ou leur prestation au Canada.

[34] Je note d'abord que, dans le contexte des procédures en vertu de l'article 45, c'est la preuve dans son ensemble qui doit être considérée et le fait de se concentrer sur des éléments de preuve individuels n'est pas la bonne approche [voir *Kvas Miller Everitt c Compute (Bridgend) Limited* (2005), 47 CPR (4th) 209 (COMC); et *Fraser Milner Casgrain LLP c Canadian Distribution Channel Inc* (2009), 78 CPR (4th) 278 (COMC)]. Ainsi, l'affidavit doit être analysé dans son ensemble et les pièces examinées conjointement avec les renseignements fournis dans l'affidavit Grisius.

[35] En ce qui a trait au manque de factures ou de prix en dollars canadiens, je note que, en ce qui a trait aux services, la présentation de la marque de commerce dans l'annonce des services est suffisante pour satisfaire aux exigences de la Loi, à compter du moment que le propriétaire de la marque de commerce offre les services et est prêt

à les exécuter au Canada [*Wenward (Canada) Ltd c Dynaturf Co* (1976), 28 CPR (2d) 20 (COMC)]. Par conséquent, le fardeau de la Propriétaire était de démontrer que ses services étaient, à tout le moins, annoncés au Canada ou que les Canadiens avaient consulté ses sites Web et qu'elle était prête et en mesure de les offrir. Concernant l'annonce au Canada, je note que cette affaire peut être distinguée de *Hilton*, précité, puisque la Propriétaire possède des hôtels traditionnels au Canada. À cet égard, je note que M. Grisius indique que le périodique de la Propriétaire fait la promotion de la Marque en liaison avec ses services était placé dans chaque chambre d'hôtel. À cet égard, la décision *Oyen Wiggs* mentionnée ci-dessus au paragraphe 28 s'applique également dans ce cas-ci.

[36] Concernant l'annonce par l'entremise des deux sites Web, il a été soutenu qu'une déclaration claire ou, sinon, une certaine preuve qui permet de raisonnablement conclure que les clients ou les clients potentiels ont consulté les pages Web peut suffire pour constituer l'annonce [voir, par exemple, *Shift Law c Jefferies Group, Inc*, 2014 COMC 277; et *Ridout & Maybee LLP c Residential Income Fund LP*, 2015 COMC 185, au para 47]. En l'espèce, M. Grisius affirme que la Propriétaire a fait la promotion de ses services en liaison avec la Marque sur ces sites Web et sites Web de médias sociaux au cours de la période pertinente. Toutes ses déclarations sont corroborées par les imprimés du *The Ritz-Carlton Magazine* [Pièce G], les imprimés des sites Web et des médias sociaux de la Propriétaire [Pièces D, J, N et R], ainsi que par la copie de la brochure électronique [Pièce P]. De plus, M. Grisius affirme que la brochure électronique a été consultée par des visiteurs canadiens entre novembre 2018 et mars 2020. M. Grisius affirme également que, depuis juin 2017, des clients du Canada ont réservé des croisières générant des recettes pour la Propriétaire. Bien que les périodes mentionnées par M. Grisius englobent une brève période après la période pertinente, à savoir du 25 novembre 2019 à mars 2020 ou à la date de la signature de son affidavit en juin 2020, j'estime qu'il est raisonnable de conclure qu'au moins une part de ces visites et de ces chiffres correspond à la période pertinente. Par conséquent, d'un examen équitable de la preuve dans son ensemble, j'estime que la Propriétaire a fourni suffisamment de preuves et de faits démontrant que les services

visés par l'enregistrement ont été annoncés au Canada et ont été fournis à des Canadiens et même qu'ils ont été fournis au Canada au cours de la période pertinente.

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

DÉCISION

[38] 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.

Maria Ledezma
Agente d'audience
Commission des oppositions des marques de commerce
Office de la propriété intellectuelle du Canada

Traduction certifiée conforme

William Desroches

Le français est conforme aux WCAG.

Comparutions et agents inscrits au dossier

DATE DE L'AUDIENCE : 2022-08-18

COMPARUTIONS

Pour la Partie requérante : Aucune comparution

Pour la Propriétaire inscrite : Scott MacKendrick

AGENTS AU DOSSIER

Pour la Partie requérante : Aucun agent n'a été nommé

Pour la Propriétaire inscrite : Bereskin & Parr