



## Office de la propriété intellectuelle du Canada

### **LE REGISTRAIRE DES MARQUES DE COMMERCE**

**Référence** : 2024 COMC 031

**Date de la décision** : 2024-02-26

**[TRADUCTION CERTIFIÉE, NON RÉVISÉE]**

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

**Partie requérante** : EPO Fashion Co., Ltd.

**Propriétaire inscrite** : Marriott International, Inc.

**Enregistrement** : LMC1,048,773 pour EDITION Logo

### **INTRODUCTION**

[1] La présente décision concerne une procédure de radiation sommaire engagée en vertu de l'article 45 de la *Loi sur les marques de commerce*, LRC 1985, c T-13 (la Loi) à l'égard de l'enregistrement n° LMC1,048,773 pour la marque de commerce EDITION Logo (la Marque), appartenant actuellement à Marriott International, Inc. (la Propriétaire), et reproduite ci-dessous :

**EDITION**

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

## **LE DOSSIER**

[3] À la demande d'EPO Fashion Co., Ltd. (la Partie requérante), le registraire des marques de commerce a donné l'avis prévu à l'article 45 de la Loi le 14 novembre 2022, à la Propriétaire. L'avis enjoignait à la Propriétaire d'indiquer, à l'égard de chacun des produits et services spécifiés dans l'enregistrement, si la Marque a été employée au Canada à un moment quelconque au cours des trois années précédant la date de l'avis et, dans la négative, qu'elle précise la date à laquelle la Marque a ainsi été employée en dernier lieu et la raison de son défaut d'emploi depuis cette date. En l'espèce, la période pertinente pour démontrer l'emploi est du 14 novembre 2019 au 14 novembre 2022.

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

[TRADUCTION]

### PRODUITS

(1) Produits de soins personnels, notamment savon, shampooing, revitalisant, lotion pour le corps et gel douche.

(2) Bougies parfumées.

(3) Disques compacts de musique.

(4) Sacs fourre-tout; parapluies.

(5) Chapeaux; tee-shirts.

(6) Bière.

### SERVICES

(1) Services de vente au détail par catalogue et services de vente au détail en ligne, notamment vente en ligne de bijoux, de vêtements et de cadeaux, notamment de produits de soins du corps, de produits de soins capillaires et de produits de soins de la peau, de publications, de mobilier, d'articles ménagers, notamment de contenants et d'ustensiles pour la maison, de tissus, de vêtements, d'articles chaussants, de couvre-chefs et d'équipement de sport ainsi que vente en ligne

d'articles de sport; services de centre d'affaires, notamment offre d'accès à Internet ainsi qu'à des télécopieurs et à des téléphones, tri, traitement et réception de courrier ainsi que services de photocopie; location d'équipement d'entraînement physique; financement de location avec option d'achat.

(2) Services de gestion des affaires, notamment gestion et exploitation d'hôtels, de restaurants, de boîtes de nuit, de bars, de spas, d'installations récréatives et d'entraînement physique, de boutiques de cadeaux de détail, de magasins de souvenirs et de dépanneurs ainsi que d'installations de réunion pour des tiers; services de magasin de détail, notamment services de dépanneur; services d'administration des affaires; planification de réunions d'affaires pour des tiers; offre de salles de conférence.

(3) Services de gestion des affaires dans les domaines des condominiums et des immeubles à appartements.

(4) Services immobiliers, notamment inscription, courtage, location et gestion d'appartements et d'unités résidentielles de condominium.

(5) Services de club de santé, notamment offre d'enseignement et de consultation dans le domaine de l'exercice physique; mise à disposition de gymnases et de clubs de santé; services d'hôtel, notamment organisation de conférences éducatives et de divertissement ainsi qu'organisation d'expositions à des fins culturelles ou éducatives pour des clients d'hôtels; offre d'installations pour activités récréatives, notamment pour le vélo, le golf, la natation, le waterpolo, le canotage, le kayak, la planche à bras, le ski nautique, la plongée avec tuba, la plongée sous-marine, l'équitation, le ski et un accès aux plages.

(6) Services d'hôtel; services de restaurant, de traiteur, de bar et de bar-salon; offre d'installations d'exposition dans des hôtels ainsi qu'offre de salles de réunion et d'installations de conférence, de congrès et de réception.

(7) Services de réservation d'hébergement hôtelier.

(8) Services d'hôtel, notamment boutiques de cadeaux et magasins de souvenirs offerts dans des hôtels.

(9) Services de spa, notamment offre de traitements faciaux, de la peau, corporels et capillaires, services de manucure et de pédicure, services de massage, services d'épilation corporelle à la cire et services de salon de beauté.

[5] Les définitions pertinentes d'« emploi » sont énoncées à l'article 4 de la Loi comme suit :

4(1) Une marque de commerce est réputée employée en liaison avec des produits si, lors du transfert de la propriété ou de la possession de ces produits, dans la

pratique normale du commerce, elle est apposée sur les produits mêmes ou sur les emballages dans lesquels ces produits sont distribués, ou si elle est, de toute autre manière, liée aux produits à tel point qu'avis de liaison est alors donné à la personne à qui la propriété ou possession est transférée.

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

[6] Il est généralement admis que le niveau de preuve requis pour établir l'emploi dans le cadre de la présente procédure est peu élevé [*Woods Canada Ltd c Lang Michener* (1996), 71 CPR (3d) 477 (CF 1<sup>re</sup> inst)], et qu'il n'est pas nécessaire de produire une surabondance d'éléments de preuve [*Union Electric Supply Co Ltd c Registraire des marques de commerce* (1982), 63 CPR (2d) 56 (CF 1<sup>re</sup> inst)]. Toutefois, il n'en faut pas moins présenter des faits suffisants pour permettre au registraire de conclure que la marque de commerce a été employée en liaison avec chacun des produits et services spécifiés dans l'enregistrement pendant la période pertinente.

[7] En réponse à l'avis du registraire, la Propriétaire a produit l'affidavit de Kathleen Oberg, chef des services financiers et vice-présidente directrice, Développement de la Propriétaire, souscrit le 15 juin 2023. Les deux parties ont produit des observations écrites; aucune audience n'a été tenue.

## **LA PREUVE**

[8] M<sup>me</sup> Oberg déclare que la Propriétaire exploite des hôtels de luxe EDITION depuis 2010, et qu'il y avait entre dix et quinze hôtels de ce type dans le monde entier au cours de la période pertinente, notamment aux États-Unis, en Europe, au Moyen-Orient et dans la région Asie-Pacifique; cependant, aucun hôtel EDITION n'était exploité au Canada au cours de la période pertinente.

[9] M<sup>me</sup> Oberg déclare que la Marque est employée au Canada en liaison avec divers produits et services, notamment des produits de soins personnels (y compris savon, shampooing, revitalisant, lotion pour le corps et gel douche), des bougies et des vêtements, ainsi que des services de vente au détail en ligne de vêtements et de cadeaux, de produits de soins du corps, de produits de soins capillaires et de produits de soins de la peau, de publications, de mobilier, d'articles ménagers (y compris de

contenants et d'ustensiles), e tissus, des vêtements, et d'équipement de sport, ainsi que des services de réservation d'hébergement hôtelier.

[10] Comme Pièce B de son affidavit, M<sup>me</sup> Oberg joint des captures d'écran du site Web *shopedition.com* de la Propriétaire, y compris des pages datées de 2023 ainsi que des pages archivées datées de novembre et décembre 2020 au moyen des archives d'Internet. La Marque figure sur l'écran d'accueil du site Web et dans les bas des différentes pages, ainsi que sur certains produits. Elle confirme que ces captures d'écran sont représentatives de la façon dont les pages se présentaient au cours de la période pertinente. Les pages Web présentent un certain nombre de produits offerts en vente, dont certains arborent la Marque. Comme Pièce C, elle joint une feuille de calcul montrant des produits qui ont été commandés sur le site Web *shopedition.com* et expédiés à des adresses canadiennes.

[11] Comme Pièces D et E de son affidavit, M<sup>me</sup> Oberg joint des captures d'écran du site Web *editionhotels.com* de la Propriétaire, y compris des pages datées de 2023 ainsi que des pages archivées datées de 2020 au moyen des archives d'Internet. Les pages comprennent la Marque affichée bien en vue au-dessus d'une liste d'emplacements et d'un bouton apposé [TRADUCTION] « RÉSERVER ». Elle confirme que ces pages sont représentatives de la façon dont la Marque a été promue sur ce site Web depuis au moins 2011, y compris pendant la période pertinente. Elle déclare que tout au long de la période pertinente, les Canadiens ont pu réserver des hébergements hôteliers en ligne par le biais de ce site Web, et que le site Web a généré un volume considérable de trafic au Canada. Enfin, comme Pièce F de son affidavit, elle joint un certain nombre de captures d'écran des pages de médias sociaux de la Propriétaire faisant la promotion des produits et services de la Propriétaire en liaison avec la Marque.

## **ANALYSE**

[12] Dans ses observations écrites, la Propriétaire définit ses « Produits » comme incluant les produits visés par l'enregistrement (1) [TRADUCTION] « Produits de soins personnels, nommément savon, shampooing, revitalisant, lotion pour le corps et gel

douche » et les produits (2) [TRADUCTION] « Bougies parfumées », mais pas les produits (3) à (6). De même, elle définit ses [TRADUCTION] « Services d'hôtel » comme comprenant les [TRADUCTION] « services d'hôtel » (des services (6) dans l'enregistrement) et les [TRADUCTION] « Services de réservation d'hébergement hôtelier » (énumérés comme services (7) dans l'enregistrement), et ses « Services de vente au détail » comme des [TRADUCTION] « Services de vente au détail par catalogue et services de vente au détail en ligne, notamment vente en ligne de vêtements et de cadeaux, notamment de produits de soins du corps, de produits de soins capillaires et de produits de soins de la peau, de publications, de mobilier, d'articles ménagers, notamment de contenants, de tissus, de vêtements, d'équipement de sport ainsi que vente en ligne d'articles de sport » (des services (1) dans l'enregistrement).

[13] La Propriétaire ne prétend pas avoir vendu l'un des produits ou services suivants au cours de la période pertinente :

- Produits (3), (4), (5), ou (6);
- Services (2), (3), (4), (5), (8), ou (9);
- L'un des services suivants énumérés dans les services (1) : [TRADUCTION] « [...] de bijoux, [...] et d'ustensiles, [...] d'articles chaussants, de couvre-chefs, [...] services de centre d'affaires, notamment offre d'accès à Internet ainsi qu'à des télécopieurs et à des téléphones, tri, traitement et réception de courrier ainsi que services de photocopie; location d'équipement d'entraînement physique; financement de location avec option d'achat. »
- L'un des services suivants énumérés dans les services (6) : [TRADUCTION] « services de restaurant, de traiteur, de bar et de bar-salon; offre d'installations d'exposition dans des hôtels ainsi qu'offre de salles de réunion et d'installations de conférence, de congrès et de réception. »

[14] Comme la Propriétaire n'a pas prétendu qu'il y avait des circonstances spéciales qui justifieraient le défaut d'emploi, l'enregistrement sera modifié pour supprimer ces produits et services.

[15] Étant donné que les observations écrites d'une partie requérante sont produites avant celles d'un propriétaire inscrit dans le cadre d'une procédure prévue à l'article 45, de nombreuses observations de la Partie requérante font référence à des produits et services qui ne sont plus en question dans la présente procédure, compte tenu de ce qui précède. D'une manière générale, en ce qui concerne les produits visés par l'enregistrement, la Partie requérante fait valoir que la feuille de calcul de la Pièce C n'est pas équivalente à une facture et qu'elle ne montre pas chaque étape d'une transaction commerciale comme le ferait une facture. Cependant, j'estime que M<sup>me</sup> Oberg a clairement expliqué la pratique normale du commerce par la Propriétaire, dans laquelle les clients commandent les produits de la Propriétaire par le biais de son site *Web shoppedition.com*, et de tels produits sont ensuite expédiés à l'adresse du client. Ainsi, j'accepte que les listes figurant dans la feuille de calcul reflètent des transactions commerciales de bonne foi dans la pratique normale du commerce.

[16] Parmi les produits énumérés dans la feuille de calcul comme ayant été achetés par un client ayant une adresse canadienne au cours de la période pertinente figurent le [TRADUCTION] « savon », le [TRADUCTION] « shampoing », le [TRADUCTION] « revitalisant », la [TRADUCTION] « lotion pour le corps », le [TRADUCTION] « gel douche » et la [TRADUCTION] « bougie ». Comme des images représentatives de chacun de ces produits sont montrées dans la Pièce B comme arborant la Marque, je suis convaincu que la Propriétaire a démontré l'emploi de la Marque en liaison avec chacun des produits (1) et (2) au sens des articles 4 et 45 de la Loi.

[17] En ce qui concerne les services visés par l'enregistrement en question, il apparaît que, dans l'ensemble, la Partie requérante ne conteste pas que la Propriétaire a employé la Marque en liaison avec les Services d'hôtel ou des Services de vente au détail tels que définis dans les observations écrites de la Propriétaire. Je note qu'en ce qui concerne les Services d'hôtel (y compris les [TRADUCTION] « services d'hôtel » et les [TRADUCTION] « Services de réservation d'hébergement hôtelier »), la Cour fédérale a conclu que les [TRADUCTION] « services hôteliers » peuvent comprendre des services accessoires et secondaires comme les services de réservation [voir *Hilton Worldwide Holding LLP c Miller Thomson*, 2018 CF 895 au para 76, conf par 2020 CAF 134]. De

même, j'accepte qu'en l'espèce, les [TRADUCTION] « services d'hôtel » comprennent les services de réservation, en gardant à l'esprit que 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; *GMAX World Realty Inc c RE/MAX, LLC*, 2015 COMC 148 au para 69].

[18] En l'espèce, M<sup>me</sup> Oberg a attesté que les Canadiens pouvaient faire des réservations d'hôtel en ligne sur le site Web *editionhotels.com* de la Propriétaire pendant la période pertinente, et a produit des captures d'écran représentatives montrant comment la Marque était présentée sur ce site Web lors de l'exécution d'une telle réservation. Bien qu'elle n'ait produit aucune preuve démontrant que des Canadiens ont effectivement fait des réservations d'hôtel de cette manière au cours de la période pertinente, la présentation d'une marque de commerce dans l'annonce des services est suffisante pour satisfaire aux exigences de l'article 4(2) de la Loi, du moment que le propriétaire de la marque de commerce est disposé à exécuter les services au Canada et en mesure de le faire [*Wenward (Canada) Ltd c Dynaturf Co* (1976), 28 CPR (2d) 20 (COMC)]. J'accepte que le site Web produit en pièce constitue une annonce des services d'hôtel de la Propriétaire, qu'il a été visité par des Canadiens pendant la période pertinente (sur la base de la déclaration de M<sup>me</sup> Oberg selon laquelle le site Web a généré une quantité considérable de trafic au Canada), et que la Propriétaire offrait et était prête à exécuter ses services d'hôtel pendant la période pertinente (étant donné que la Propriétaire exploitait entre dix et quinze hôtels EDITION pendant la période pertinente dans lesquels un client canadien pouvait faire une réservation). Par conséquent, je suis convaincu que la Propriétaire a démontré l'emploi de la Marque en liaison avec des [TRADUCTION] « services d'hôtel » et des [TRADUCTION] « Services de réservation d'hébergement hôtelier » au sens des articles 4(2) et 45 de la Loi.

[19] De même, j'accepte que les captures d'écran produites en pièce du site Web *shopedition.com* de la Propriétaire constitueraient une annonce des Services de vente au détail de la Propriétaire, et que la feuille de calcul de la Pièce C montre que la Propriétaire offrait et était prête à exécuter, et a exécuté, ces services au Canada au cours de la période pertinente. En particulier, je note que dans ses observations écrites, la Propriétaire établit une corrélation entre les services figurant dans l'enregistrement et les produits suivants :

- [TRADUCTION] « vêtements » : des robes et une sandale de plage présentés sur le site Web; la robe est également énumérée dans la feuille de calcul.
- [TRADUCTION] « produits de soins du corps, produits de soins capillaires et produits de soins de la peau » : le savon, le shampoing, le revitalisant, la lotion pour le corps et le gel douche présentés sur le site Web et énumérés dans la feuille de calcul.
- [TRADUCTION] « publications » : les articles énumérés comme « IAN SCHRAGER STUDIO 54 » et « SCHRAGER WORKS » présentés sur le site Web, qui semblent être des livres d'art ou des brochures. Les listes de « Book – Ian Schrager Studio 54 » et « Book – Ian Schrager Works » figurent également dans la feuille de calcul.
- [TRADUCTION] « mobilier » : un pouf en marbre et un lit présentés sur le site Web. Une liste de [TRADUCTION] « Pouf – Marbre » figure également dans la feuille de calcul.
- [TRADUCTION] « articles ménagers, notamment de contenants et d'ustensiles pour la maison » : un article qui semble être une tasse posée sur un plat. Une liste [TRADUCTION] d'« Articles pour boire » figure également dans la feuille de calcul.
- [TRADUCTION] « tissus » : serviettes et jetés; des listes de [TRADUCTION] « Serviette », « Protège-oreiller », « Taies d'oreiller » et divers draps figurent également dans les feuilles de calcul.
- [TRADUCTION] « équipement de sport ainsi que vente en ligne d'articles de sport » : une boule de quilles présentée sur le site Web.

[20] Bien que la Marque ne soit pas apposée sur tous les produits, je suis d'accord avec la Propriétaire pour dire qu'elle est présentée en liaison avec les Services de vente au détail tels qu'ils figurent sur la page d'accueil du site *shopedition.com* et dans les pieds de page qui offrent les produits en vente au détail, et donc qu'elle est présentée en liaison avec ces services de vente au détail. Ainsi, je suis convaincu que la Propriétaire a démontré l'emploi de la Marque en liaison avec des [TRADUCTION] « Services de vente au détail par catalogue et services de vente au détail en ligne, nommément vente en ligne de vêtements et de cadeaux, nommément de produits de soins du corps, de produits de soins capillaires et de produits de soins de la peau, de publications, de mobilier, d'articles ménagers, nommément de contenants, de tissus, de vêtements, d'équipement de sport ainsi que vente en ligne d'articles de sport » au sens des articles 4(2) et 45 de la Loi.

### **DÉCISION**

[21] Compte tenu de ce qui précède, 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 modifié afin de radier les Produits (3), (4), (5), et (6); les Services (2), (3), (4), (5), (8), et (9); et les services suivants énumérés dans les services (1) : [TRADUCTION] « [...] de bijoux, [...] et d'ustensiles, [...] d'articles chaussants, de couvre-chefs, [...] services de centre d'affaires, nommément offre d'accès à Internet ainsi qu'à des télécopieurs et à des téléphones, tri, traitement et réception de courrier ainsi que services de photocopie; location d'équipement d'entraînement physique; financement de location avec option d'achat »; et les services suivants énumérés dans les services (6) : [TRADUCTION] « services de restaurant, de traiteur, de bar et de bar-salon; offre d'installations d'exposition dans des hôtels ainsi qu'offre de salles de réunion et d'installations de conférence, de congrès et de réception » selon les dispositions de l'article 45 de la Loi.

[22] L'enregistrement modifié sera libellé comme suit : [TRADUCTION]

#### PRODUITS

(1) Produits de soins personnels, nommément savon, shampooing, revitalisant, lotion pour le corps et gel douche.

(2) Bougies parfumées.

## SERVICES

(1) Services de vente au détail par catalogue et services de vente au détail en ligne, notamment vente en ligne de vêtements et de cadeaux, notamment de produits de soins du corps, de produits de soins capillaires et de produits de soins de la peau, de publications, de mobilier, d'articles ménagers, notamment de contenants, de tissus, de vêtements, d'équipement de sport ainsi que vente en ligne d'articles de sport.

(2) Services d'hôtel.

(3) Services de réservation d'hébergement hôtelier.

---

G.M. Melchin

Membre

Commission des oppositions des marques de commerce

Office de la propriété intellectuelle du Canada

Traduction certifiée conforme

Hortense Ngo

Félix Tagne Djom

Manon Duchesne

# Comparutions et agents inscrits au dossier

**DATE DE L'AUDIENCE :** Aucune audience tenue

## **AGENTS AU DOSSIER**

**Pour la Partie requérante :** Xin Xu (Fang An Law PC)

**Pour la Propriétaire inscrite :** Bereskin & Parr LLP/S.E.N.C.R.L., s.r.l.