

Vol. 25, n° 2

## 2012 en revue : les décisions du registraire des marques de commerce

Giovanna Spataro et Monique M. Couture\*

1. DÉCISIONS EN MATIÈRE D'OPPOSITION . . . . .	777
1.1 Les dossiers Robert Marcon. . . . .	777
1.1.1 <i>Heineken Brouwerijen BV c. Marcon</i> . . . . .	778
1.1.2 <i>MHCS c. Marcon</i> . . . . .	780
1.2 <i>Vincor International Inc. c. Proximo Spirits, Inc.</i> . . . .	782
1.3 <i>CoreLogic, Inc. c. MLXjet Media</i> . . . . .	783
2. DÉCISIONS EN MATIÈRE D'APPLICATION DE L'ARTICLE 45 DE LA LOI. . . . .	786
2.1 <i>Lapointe Rosenstein LLP c. The West Seal, Inc.</i> . . . .	786
2.2 <i>Bellagio Limousines c. Mirage Resorts,     Incorporated</i> . . . . .	789

---

© Giovanna Spataro et Monique M. Couture, 2013.

\* Avocat et agente de marques de commerce chez Gowling Lafleur Henderson.

Le registraire des marques de commerce au Canada a été fort occupé en 2012. Parmi les quelque 250 décisions qui ont été rendues, certaines d'entre elles se démarquent par des faits particuliers ou parce qu'elles clarifient certains principes de base relativement à l'usage d'une marque de commerce. Nous avons retenu les cinq décisions suivantes, trois décisions en matière d'opposition et deux en matière d'application de l'article 45 de la *Loi sur les marques de commerce*<sup>1</sup> (la « Loi »).

## 1. DÉCISIONS EN MATIÈRE D'OPPOSITION

### 1.1 Les dossiers Robert Marcon

Impossible de ne pas traiter des décisions du registraire dans les célèbres dossiers de Robert Marcon. Bien que deux décisions aient été rendues, nous les traitons pour les fins de cet article comme une seule réflexion. Les détenteurs de marques ont poussé un soupir de soulagement en voyant les demandes d'enregistrement pour les marques HEINEKEN et DOM PERIGNON refusées dans les décisions *Heineken Brouwerijen BV c. Marcon*<sup>2</sup> et *MHCS c. Marcon*<sup>3</sup> respectivement. Reste à comprendre comment ces demandes ont pu être approuvées pour publication.

Le registraire a choisi de trancher les deux dossiers en traitant simplement de la confusion entre les marques. Le registraire aurait eu avantage à approfondir le droit sur les questions de mauvaise foi et de l'article 30 de la Loi. Il aurait été idéal en outre que le registraire commente sur la situation d'un requérant qui cherche sans pudeur à bénéficier de marques connues.

---

1. L.R.C. (1985), ch. T-13.

2. 2012 COMC 164.

3. 2012 COMC 195.

### **1.1.1 Heineken Brouwerijen BV c. Marcon**

Le 18 février 2003, Marcon (le « requérant ») a produit une demande d'enregistrement pour la marque de commerce HEINEKEN (la « marque ») dans l'intention de l'employer au Canada pour les marchandises suivantes : « boissons non alcoolisées à base de café ; boissons non alcoolisées à base de thé ; produits laitiers, notamment lait et crème ».

Après publication dans le *Journal des marques de commerce*, Heineken Brouwerijen B.V. (l'« opposante ») a produit une déclaration d'opposition le 21 avril 2009. Les motifs invoqués par l'opposante dans la déclaration d'opposition sont fondés sur la confusion en vertu de l'alinéa 12 (1)d) de la Loi et le droit du requérant à l'enregistrement de la marque à la lumière des droits de l'opposante sur la marque HEINEKEN, en vertu de l'alinéa 16(3)a) de la Loi. L'opposante alléguait de plus que la demande ne satisfaisait pas aux exigences de l'article 30 de la Loi puisque le requérant n'avait pas l'intention d'employer la marque au Canada. À ce titre, l'opposante alléguait que le requérant n'avait pas d'entreprise légitime. L'opposante prétendait également que le requérant était conscient de la réputation de la marque et que ce dernier cherchait à bénéficier de la reconnaissance de la marque partout au Canada. L'opposante alléguait que le requérant agissait de mauvaise foi. L'opposante alléguait enfin que la marque n'était pas distinctive en vertu de l'article 2 de la Loi.

La Commission des oppositions des marques de commerce (la « Commission ») examine les marques de commerce enregistrées par l'opposante et constate que la marque HEINEKEN de l'opposante est toujours utilisée en liaison avec une étoile. Cependant, la Commission établit que le mot « Heineken » est un élément dominant de la marque.

Le registraire a accueilli l'opposition au motif que la marque du requérant prêtait à confusion avec la marque HEINEKEN de l'opposante en vertu de l'alinéa 12(1)d) de la Loi.

Le registraire constate que le mot « Heineken » a un caractère distinctif inhérent en raison du fait qu'il n'y a aucune connotation directe associée avec les marchandises des parties. De plus, l'opposante a démontré l'utilisation de la marque au Canada depuis 1953. Environ 28 900 magasins au Canada vendent les bières HEINEKEN de l'opposante. De plus, un témoin de l'opposante, Timoney, constate

que la bière HEINEKEN est l'une des bières européennes les plus importées au Canada. De plus, Timoney affirme que la bière HEINEKEN est grandement promue au Canada dans les bars, les restaurants, les événements sportifs, les annonces publicitaires et à la radio.

Bien que la marque du requérant vise des boissons non alcoolisées, le registraire est d'avis qu'il y a un chevauchement entre les marchandises des parties, en raison du fait que les deux marques sont associées à des boissons. Le registraire s'appuie sur l'extrait suivant de la décision *Société Anonyme des Eaux Minérales d'Evian, S.A. c. Marcon*, (2010) CarswellNat 2538 impliquant le même requérant :

La bière lager de la requérante et les boissons non alcoolisées, non gazéifiées et aromatisées aux fruits de l'opposante appartiennent à la même catégorie générale de marchandises, soit les boissons. La requérante soutient que les marchandises des parties devraient être considérées comme appartenant à des catégories générales différentes, nommément les boissons alcoolisées et les boissons non alcoolisées. Quoi qu'il en soit, il convient de se rappeler que le paragraphe 6(2) de la Loi prévoit : « L'emploi d'une marque de commerce crée de la confusion avec une autre marque de commerce lorsque l'emploi des deux marques de commerce dans la même région serait susceptible de faire conclure que les marchandises liées à ces marques de commerce sont fabriquées, vendues, données à bail ou louées, ou que les services liés à ces marques sont loués ou exécutés, par la même personne, *que ces marchandises ou ces services soient ou non de la même catégorie générale.*<sup>4</sup> [Les italiques sont nôtres.]

Le registraire affirme qu'il y aurait ainsi une possibilité que la brasserie Heineken produise des boissons non alcoolisées. Conséquemment, il y a une grande similarité entre le genre de marchandises des deux parties.

Après avoir énuméré et analysé les éléments au paragraphe 6(5) de la Loi, le registraire, s'appuyant sur l'arrêt de la Cour suprême dans l'affaire *Masterpiece Inc. c. Alavida Lifestyles Inc.* (2011), 92 C.P.R. (4th) 361 (S.C.C.), note l'importance du facteur prédominant, soit le degré de ressemblance entre les marques de commerce.

---

4. *Heineken Brouwerijen BV c. Marcon*, 2012 CMOC 164, au par. 29.

Marcon a tenté d'établir l'existence de plusieurs marques de commerce identiques qui existent conjointement au Canada. Le registraire affirme que la preuve du requérant n'a aucune pertinence, étant d'avis que la preuve démontrant la coexistence de certaines marques de commerce au Canada n'illustre pas une norme. En effet, il est possible que des arrangements entre les parties aient été conclus pour permettre l'utilisation conjointe des marques. Le registraire conclut qu'il n'était pas en mesure de décider sur cette question en raison d'un manque de preuve pertinente.

De plus, le registraire a analysé s'il y avait une absence de caractère distinctif en vertu de l'article 2 de la Loi. Pour ce faire, l'opposante doit démontrer, à la date de l'opposition, si la marque de commerce était suffisamment reconnue pour réduire le caractère distinctif de cette marque. Le registraire était d'avis que la marque HEINEKEN était suffisamment connue au Canada en relation avec la bière. Il est possible de déduire que cette marque de commerce est liée aux boissons alcoolisées. Cela étant dit, l'argument d'opposition basé sur l'absence de caractère distinctif doit prévaloir. Le registraire n'a pas analysé les autres arguments d'opposition parce que l'opposante a réussi son argumentation basée sur la confusion et l'absence d'un caractère distinctif.

### **1.1.2 MHCS c. Marcon**

Dans cette deuxième affaire impliquant Robert Marcon, le requérant a produit une demande d'enregistrement pour la marque de commerce DOM PERIGNON dans l'intention de l'employer au Canada pour les marchandises suivantes : « boissons nutritives pour utilisation comme substituts de repas ; café et boissons non alcoolisées à base de café ; thé et boissons non alcoolisées à base de thé ; limonade non alcoolisée ».

Après publication dans le *Journal des marques de commerce*, l'opposante Champagne Moët & Chandon a produit une déclaration d'opposition le 15 septembre 2009. Le 7 mai 2012, un amendement à la déclaration d'opposition a été accepté pour le changement de l'opposante à MHCS.

Les motifs d'opposition invoqués par l'opposante sont, à toutes fins utiles, identiques aux motifs d'opposition soulevés par Heineken Brouwerijen dans la décision portant sur la marque HEINEKEN, soit la confusion en vertu de l'alinéa 12 (1)d) de la Loi et l'absence de droit du requérant à l'enregistrement de la marque à la lumière des

droits de l'opposante sur la marque DOM PERIGNON en vertu de l'alinéa 16(3)a) de la Loi. L'opposante alléguait de plus que la demande ne satisfaisait pas aux exigences de l'article 30 de la Loi puisque le requérant n'avait pas l'intention d'employer la marque au Canada. L'opposante prétendait également que le requérant était conscient de la réputation de la marque et que ce dernier cherchait à bénéficier de la reconnaissance de la marque partout au Canada. L'opposante alléguait enfin que la marque n'était pas distinctive en vertu de l'article 2 de la Loi.

Le motif d'opposition basé sur la confusion est le point déterminant de la décision. L'opposante allègue que la marque crée de la confusion en vertu de l'alinéa 12(1)d) de la Loi, compte tenu du fait que la marque est identique à celle enregistrée par l'opposante en liaison avec les marchandises de type vins de champagne et autres vins mousseux et non mousseux.

L'opposante soumet de la preuve qui démontre l'historique de la marque. En revanche, le requérant a produit de la preuve qui démontre que la marque est un nom de famille au Canada et donc ne possède aucun caractère distinctif. Le registraire est d'avis que la marque de l'opposante a acquis une grande popularité au Canada et un caractère distinctif. Un témoin pour l'opposante, Steip, constate que le champagne DOM PERIGNON jouit d'une grande réputation partout dans le monde et au Canada. De plus, ce dernier a démontré l'enregistrement de la marque dans plusieurs pays dans le monde. La marque DOM PERIGNON est utilisée au Canada depuis 1840. La preuve démontre que la vente de ce champagne a débuté dans les années 1950.

Comme dans la décision HEINEKEN, le registraire est d'avis que la marque DOM PERIGNON possède un fort caractère distinctif en raison de son usage et de sa renommée au Canada. Le registraire est d'avis qu'il y a un chevauchement entre les marchandises des deux parties, en raison du fait que les deux marques sont liées aux boissons. Le registraire accueille donc l'opposition pour les motifs fondés sur l'alinéa 12(1)d) de la Loi.

Il est intéressant de noter les commentaires du registraire dans son analyse quant au caractère distinctif de la marque du requérant. En l'espèce, le registraire constate que la marque de commerce DOM PERIGNON est très reconnue au Canada *en relation avec le champagne*. Cela étant dit, il existe une possibilité que la renommée de la marque de commerce aura comme effet de lier cette marque à un

marché de boissons alcoolisées ou, à tout le moins, aux boissons en général.

### 1.2 Vincor International Inc. c. Proximo Spirits, Inc.<sup>5</sup>

C'est l'impact continu de la décision de la Cour suprême du Canada dans *Masterpiece*<sup>6</sup> qui est mis en évidence dans la décision *Vincor International Inc. c. Proximo Spirits, Inc.*<sup>7</sup>. Le registraire a voulu souligner l'importance de considérer l'aspect unique d'une marque en faisant l'analyse de confusion.

Dans cette affaire, la requérante Proximo Spirits, Inc. a produit une demande d'enregistrement pour la marque de commerce THREE OLIVES NAKED dans l'intention de s'en servir au Canada en liaison avec des boissons alcoolisées, soit de la vodka et des mélanges à cocktails alcoolisés.

Après publication dans le *Journal des marques de commerce*, Vincor International Inc. (l'« opposante ») a produit une déclaration d'opposition le 27 novembre 2009. L'opposition de Vincor International Inc. est fondée sur le non-respect des exigences des alinéas 30e) et i), ainsi que sur le risque de confusion entre la marque et les marques déposées NAKED GRAPE de l'opposante.

L'analyse du registraire quant au risque de confusion mérite que l'on s'y attarde. Selon le registraire, les deux marques ont un caractère distinctif inhérent. Cependant, le registraire est d'avis que la marque possède un degré de distinction légèrement plus élevé, car il s'agit d'une construction linguistique unique. Le registraire considère que les trois mots « three olives naked » ne suggèrent aucune relation avec la vodka ou des boissons alcoolisées. Toutefois, le mot « grape », compris dans les marques de l'opposante, suggère une association avec le vin. Cela étant dit, le registraire est d'avis que le terme « naked » est l'élément le plus frappant dans les deux marques.

La preuve de l'opposante démontre que sa marque est utilisée au Canada depuis très longtemps. Quant à la nature des marchandises des parties, le registraire est d'avis que la description des marchandises diffère, mais qu'il y a un lien entre les deux marques avec l'industrie de boissons alcoolisées.

5. 2012 COMC 44.

6. *Masterpiece Inc. v. Alavida Lifestyles Inc.*, [2011] 2 R.C.S. 387.

7. *Supra*, note 5.

Le registraire constate que l'élément le plus important est le degré de ressemblance entre les marques de commerce, citant *Masterpiece Inc. c. Alavida Lifestyles Inc.*<sup>8</sup>. Le registraire conclut que la demande d'enregistrement doit être rejetée parce que la requérante a incorporé l'élément le plus distinctif de l'opposante ; soit le mot « naked ». Le registraire ajoute que la réputation et la renommée de la marque de l'opposante et le fait que les marques des parties sont liées à l'industrie des boissons alcoolisées ajoutent au risque de confusion. De plus, le registraire indique que l'absence de preuve démontrant qu'il y a d'autres marques de commerce incluant le mot « naked » fait en sorte que l'on ne peut conclure que le consommateur moyen serait en mesure de distinguer les marques des parties.

### 1.3 CoreLogic, Inc c. MLXjet Media Corp.<sup>9</sup>

Cette décision est intéressante car le registraire a clarifié des principes de base quant à l'usage des marques en liaison avec des marchandises et des services. Le registraire confirme que l'usage est défini de façon restreinte en ce qui a trait aux marchandises, mais qu'une interprétation plus large est possible en ce qui a trait à l'usage pour des services. Au Canada, les services ne doivent pas être vendus pour que l'utilisation de la marque existe. Or, les marchandises ne peuvent pas être que « promotionnelles », mais doivent bien signaler leur origine.

Dans cette affaire, la requérante MLXjet Media Corp. a produit, le 15 mars 2007, une demande d'enregistrement pour la marque de commerce MLXJET dans l'intention de s'en servir au Canada en liaison avec des uniformes pour les employés ainsi que des stylos. De plus, la requérante déclare que la marque est employée depuis le 1<sup>er</sup> janvier 2007 en liaison avec des services de conseil et séminaires en lien avec le droit immobilier ; services de courriels en ligne, notamment fournir accès aux sites web, suivre, éditer et organiser les courriels ; service d'inscription en ligne, notamment fournir accès aux sites web, suivre, éditer et organiser les annonces immobilières.

Après publication dans le *Journal des marques de commerce*, l'opposante The First American Corporation produit une déclaration d'opposition le 29 septembre 2008. Les motifs d'opposition invoqués par l'opposante sont fondés sur les articles 2, 16 et 30 de la Loi. Plus précisément, l'opposante allègue que la demande ne satisfait pas aux

8. (2011), 92 C.P.R. (4th) 361 (C.S.C.).

9. 2012 COMC 67.



exigences de l'article 30 en ce que la requérante n'avait pas l'intention d'utiliser la marque au Canada. L'opposante prétend que la requérante n'a pas utilisé la marque de commerce en relation avec les services identifiés. L'opposante soutient que la marque est le nom de l'entreprise et que MLXjet Pro est la marque de commerce pour les produits vedettes de la société. De plus, l'opposante allègue que les services de conseil et séminaires en relation avec le droit immobilier ne sont pas accessibles aux tierces parties, mais sont simplement relatifs à l'usage interne.

L'opposante prétend également que la demande d'enregistrement n'est pas conforme aux exigences de l'alinéa 30i) de la Loi parce que la requérante n'était pas convaincue qu'elle avait le droit d'utiliser la marque au Canada compte tenu de l'utilisation antérieure de la marque MLXCHANGE par l'opposante. L'opposante allègue de plus que la requérante n'est pas la personne ayant droit à l'enregistrement de la marque compte tenu de l'usage antérieur de la marque MLXCHANGE.

Selon le registraire, la preuve établit que la marque a été utilisée indépendamment de la référence MLXjet Pro. En ce qui concerne l'accessibilité aux services, le registraire constate que le fait que les services ne sont pas publiés ne veut pas dire qu'il n'y a aucun bénéfice pour le public. Le registraire cite un extrait de la décision de la Commission des oppositions dans l'affaire *War Amputations of Canada/Amputés de Guerre du Canada c. Faber-Castell Canada Inc.*<sup>10</sup> dans laquelle le registraire constate que l'usage d'une marque de commerce en liaison avec des services gratuits n'affecte pas la possibilité que cet usage corresponde à la définition d'« usage » prévue au paragraphe 4(2) de la Loi. Au paragraphe 11 de la décision dans l'affaire *War Amputations*, le registraire déclare :

En l'occurrence, le public tire un avantage du programme éducatif de sécurité de l'Opposante. Par ailleurs, aucune disposition de la *Loi sur les marques de commerce* ne prévoit qu'un service doit être rémunéré pour être exécuté et je ne suis pas disposé à conclure que tel doit être le cas. D'autre part, contrairement au paragraphe 4(1) de la même loi, il n'est pas question au paragraphe 4(2) de services s'inscrivant « dans la pratique normale du commerce ». Enfin, je tiens compte des remarques du juge Strayer dans la décision *Kraft Ltd.*, qui ne voyait aucune raison d'imposer une interprétation restrictive

10. (1992), 41 C.P.R. (3d) 557 (Comm. opp.).

---

du terme « service » figurant dans la *Loi sur les marques de commerce*.

En rejetant le motif d'opposition fondé sur l'alinéa 30b), le registraire conclut donc que l'absence de vente de ces services au public n'influe aucunement sur les bénéfices qui en résultent.

Quant au motif d'opposition fondé sur l'alinéa 30e), la preuve démontre que les uniformes ne sont pas vendus au public, mais qu'ils sont plutôt fournis aux employés durant les séminaires. Les stylos ne sont pas vendus, mais sont donnés au public à titre d'article promotionnel. Selon le registraire, la requérante n'a pas l'intention d'utiliser la marque en relation avec ces marchandises selon l'article 2 de la Loi. En accueillant le motif d'opposition fondé sur l'alinéa 30e), le registraire conclut que la requérante avait seulement l'intention de promouvoir ces services.

Par ailleurs, le registraire rejette le motif d'opposition fondé sur l'article 30i) puisque la mauvaise foi de la requérante n'a pas été démontrée.

En ce qui a trait aux motifs d'opposition portant sur la confusion, le registraire indique que la requérante n'a pu établir l'absence de risque de confusion.

En effectuant l'analyse du risque de confusion en fonction des critères énoncés à l'article 6(5) de la Loi, le registraire est d'avis que les deux marques ont toutes deux des caractères distinctifs inhérents. La preuve de l'opposante démontre qu'elle utilise la marque MLXCHANGE depuis 2001.

Le registraire est également d'avis que le premier élément compris dans les marques des parties, soit l'élément « MLX », affiche une grande ressemblance. Le registraire note que le dictionnaire Oxford ne fournit aucune définition de MLX. Le registraire conclut que, même s'il y a une distinction entre les marques, l'argument de l'opposante devrait être reçu.

Le registraire conclut que la requérante n'a pas établi qu'il n'y a pas de confusion entre les marques, mais rejette la demande en vertu de l'alinéa 30e) de la Loi.

## 2. DÉCISIONS EN MATIÈRE D'APPLICATION DE L'ARTICLE 45 DE LA LOI

En 2012, le registraire des marques de commerce a réaffirmé le principe de la disponibilité d'un service quand vient le temps de déterminer l'usage d'une marque de commerce en liaison avec des services.

Ainsi, le registraire a tenté de limiter la portée de la décision de la Cour fédérale dans *TSA Stores, Inc. c. Canada*<sup>11</sup> qui interprétait de façon large la notion d'usage d'une marque de commerce en liaison avec des services de vente au détail.

### 2.1 Lapointe Rosenstein LLP c. The West Seal, Inc.

Ainsi, dans *Lapointe Rosenstein LLP c. The West Seal, Inc.*<sup>12</sup>, le registraire précise qu'en l'absence de boutiques exploitées au Canada, et en l'absence de vente et livraison de marchandises au Canada, l'on ne peut conclure de la simple présence d'une marque de commerce sur un site web qu'il y a usage en liaison avec des services de vente au détail, sans qu'il ne soit démontré que le site web offre un seuil minimum de services auxiliaires à des services de vente au détail.

Dans cette affaire, le registraire, à la demande de Lapointe Rosenstein LLP, a émis un avis en vertu de l'article 45 de la Loi forçant ainsi The West Seal, Inc., propriétaire de l'enregistrement de la marque de commerce ARDEN B, à démontrer l'usage de sa marque de commerce déposée. La marque ARDEN B a été enregistrée en liaison avec des vêtements, ainsi que des services de vente au détail.

L'article 45 de la Loi oblige le propriétaire d'une marque de commerce déposée à démontrer que la marque a été employée au Canada, au cours des trois ans précédant la date de l'avis du registraire, en liaison avec chacune des marchandises et chacun des services énumérés dans l'enregistrement. En l'absence d'une telle démonstration ou de l'existence de circonstances exceptionnelles justifiant l'absence d'usage, l'enregistrement sera radié, ou partie de l'enregistrement correspondant à celles des marchandises ou ceux des services dont l'emploi n'aura pas été démontré. La période pertinente en l'espèce s'échelonne du 7 août 2006 au 7 août 2009.

11. (2011), 91 C.P.R. (4th) 324 (C.F.).

12. 2012 COMC 114.

West Seal a produit l'affidavit de John Kosoff, directeur de la division de commerce électronique et marketing direct. L'affiant Kosoff allègue que The West Seal, Inc. exploitait un site web de vente au détail à l'adresse [www.ardenb.com](http://www.ardenb.com) pendant la période pertinente. Monsieur Kosoff allègue également que les Canadiens avaient accès au site web. Il admet toutefois que, pendant la période pertinente, West Seal n'avait aucun établissement pour expédier au Canada les marchandises achetées à partir de son site web. Cependant, il affirme que les consommateurs canadiens ont pu obtenir livraison des marchandises achetées sur le site web de West Seal en faisant appel à des entreprises américaines spécialisées dans les services de réception et transmission de colis.

Le membre Bene considère que les entreprises de réception et transmission de colis sont des tiers, qui n'agissent pas à titre d'agents de West Seal. La livraison des marchandises aux consommateurs est ainsi effectuée sans l'intervention du titulaire de la marque. Le membre Bene considère que la vente des marchandises est complétée par la livraison des marchandises à l'entreprise de réception et transmission de colis située aux États-Unis. Il s'agit donc d'une transaction aux États-Unis et non d'une vente au Canada. Le membre Bene conclut donc à l'absence d'usage de la marque en liaison avec les marchandises.

Quant aux services de vente au détail, The West Seal, Inc. devait à tout le moins démontrer qu'elle était prête à fournir ces services au Canada au cours de la période pertinente. Or, le membre Bene a déjà conclu que West Seal n'avait pas vendu ni livré de marchandises au Canada. La preuve fait également état de l'absence d'établissement de vente au détail au Canada. Le seul service auxiliaire offert par West Seal sur le site [www.ardenb.com](http://www.ardenb.com) était un localisateur de magasin. Le membre Bene conclut que West Seal n'a pas démontré un seuil minimal de services auxiliaires à la vente au détail permettant de conclure à l'usage de la marque pour ces services :

[28] En d'autres termes, il semble y avoir un critère minimal de services accessoires qui, offerts ensemble, peuvent maintenir l'enregistrement d'une marque en liaison avec des services de magasin de détail. Ce qui semble être nécessaire, c'est un degré d'interactivité avec le client, notamment avec le client canadien hypothétique. Bien que la Partie requérante ait invité le registraire à faire tout simplement abstraction du raisonnement suivi dans *TSA*, ce raisonnement peut être jugé compatible

avec les autres décisions, la Cour fédérale ayant conclu que la prestation de services accessoires établissait un degré suffisant d'interactivité avec les Canadiens qui avaient consulté le site Web pour maintenir les enregistrements en ce qui a trait aux « services de magasin de détail ».

[29] Cependant, même si je considérais la décision rendue dans *TSA* comme une décision permettant de dire que l'enregistrement d'une marque en liaison avec des « services de magasin de détail » peut être maintenu en l'absence de ventes et de livraisons au Canada dans des circonstances restreintes semblables où des services accessoires établissant « l'interactivité » sont fournis, ces circonstances ne sont pas présentes en l'espèce. Après avoir examiné la preuve soumise, je constate que le seul élément de preuve d'un service accessoire semblable à ceux qui ont été jugés pertinents dans *TSA* concerne un service appelé « *Store Locator* » (trouvez un magasin). Il serait peut-être raisonnable de conclure que les Canadiens pouvaient se prévaloir de ce service et l'ont fait, mais il n'y a aucun élément de preuve direct en ce sens. En tout état de cause, compte tenu de la décision rendue dans *Boutique*, je ne crois pas que cette preuve soit suffisante pour justifier l'enregistrement en liaison avec les Services.

Le membre Bene interprète la décision dans *TSA*<sup>13</sup> comme exigeant un minimum d'interaction entre le consommateur et le détaillant. En l'absence d'une telle interaction, il ne saurait y avoir d'offre de services.

Compte tenu que West Seal n'a pu démontrer, à la satisfaction du registraire, l'existence de circonstances spéciales justifiant l'absence d'usage, l'enregistrement numéro 656,338 a été radié.

Cette décision restreint la portée de la décision rendue en 2011 dans l'affaire *TSA*, en précisant que la seule présence d'une marque de commerce sur un site web de vente au détail ne constitue pas un usage de la marque en liaison avec les services de vente au détail. Le titulaire de la marque doit démontrer qu'il vendait et livrait des marchandises au Canada. En l'absence d'établissement de vente au Canada, et en l'absence de vente et livraison de marchandises au Canada, le titulaire de la marque doit démontrer que le site web offre des services auxiliaires aux services de vente au détail, de telle sorte

---

13. Précité, note 11.

qu'il y ait un certain degré d'interaction avec le consommateur canadien. Bien que l'usage d'une marque en liaison avec des services puisse faire l'objet d'une interprétation large, tel que préconisé dans l'affaire *TSA*, le titulaire de la marque doit tout de même démontrer qu'il offre un service faisant en sorte qu'il existe une interaction avec le consommateur. La décision du registraire dans *West Seal* nous rappelle de plus qu'il ne saurait y avoir usage d'une marque en liaison avec des marchandises en l'absence d'une intervention du détaillant dans la livraison des marchandises au Canada.

## 2.2 Bellagio Limousines c. Mirage Resorts, Incorporated

Par ailleurs, dans l'affaire *Bellagio Limousines c. Mirage Resorts, Incorporated*<sup>14</sup>, le registraire réitère que l'interprétation large du mot « services » requiert tout de même que les services visés par un enregistrement soient disponibles au Canada.

Dans l'affaire *Bellagio*, le registraire a émis un avis en vertu de l'article 45 sommant Mirage Resorts de démontrer l'usage au Canada de la marque BELLAGIO enregistrée sous le numéro 540,882 en liaison avec des services de réservation d'hôtel et de casino, des services de casinos et spectacles et des services d'hôtellerie, salons de beauté et spas.

La preuve produite par Mirage Resorts démontre que celle-ci exploite un établissement aux États-Unis offrant des services d'hôtellerie, casino, restaurant et spa sous la marque de commerce BELLAGIO. Mirage Resorts fait la promotion de son établissement BELLAGIO par l'intermédiaire de son site <web www.bellagio.com>. Bien qu'elle n'exploite aucun établissement au Canada, Mirage Resorts soutient qu'elle offre au Canada les services visés par l'enregistrement 540,882 puisque les consommateurs canadiens peuvent effectuer des réservations par le truchement du site web ou d'une ligne téléphonique sans frais de service à la clientèle. Se fondant sur la décision *TSA*, Mirage Resorts prétend ainsi que la réservation de séjour sur le site web ou sans frais par téléphone s'apparente à la visite d'un établissement hôtelier afin de bénéficier des services du personnel d'hôtellerie.

Le membre Bene conclut que le principe énoncé dans l'affaire *TSA* ne peut trouver application en l'espèce. La nature des services de vente au détail faisant l'objet de la décision dans *TSA* est tout à

14. 2012 TMOB 220.

fait différente des services d'hôtellerie. Contrairement aux services de vente au détail qui peuvent être entièrement exécutés en ligne, il en va autrement des services hôteliers. Le membre Bene explique :

[17] Unlike retail store services, where the Registrar and courts have recognized that technology has progressed to the point where one can enjoy the retail experience without ever having to leave one's home, there is no evidence before me that hotel services have made such progress. To put it more simply, in my view, a « bricks-and-mortar » presence in Canada is required for such hotel services. A hotel cannot be operated via the Internet or a 1-800 telephone number ; it is contrary to common sense to equate the ability to make hotel reservations with the operation of a hotel. Indeed, I note the decision in *Motel 6 v No 6 Motel Ltd* (1981), 56 CPR (2d) 44 (FCTD) which explicitly states that "...receiving and confirming reservations for motel accommodation in the U.S.A. does not constitute use of the mark in Canada in association with motel services".<sup>15</sup>

Le membre Bene affirme ainsi que le principe énoncé dans l'affaire *TSA* ne peut être appliqué sans égard à la nature des services. L'interprétation large de la notion de services se doit de respecter la nature des services visés par l'enregistrement et ne saurait les dénaturer. Une interprétation large de la notion de services ne peut donner à un service des attributs qui dépassent la définition ordinaire du service.

Il sera intéressant de voir comment la décision dans l'affaire *TSA* sera appliquée dans les décisions à venir, tant dans les décisions du registraire des marques de commerce que dans celles de la Cour fédérale.

---

15. Précité, note 14, par. 17.