

Cour fédérale



Federal Court

**Date : 20190802**

**Dossier : T-1752-18**

**Référence : 2019 CF 1042**

[TRADUCTION FRANÇAISE CERTIFIÉE, NON RÉVISÉE]

**Ottawa (Ontario), le 2 août 2019**

**En présence de madame la juge Kane**

**ENTRE :**

**LIVE! HOLDINGS, LLC**

**demanderesse**

**et**

**OYEN WIGGS GREEN & MUTALA LLP**

**défenderesse**

**et**

**PICKERING DEVELOPMENTS (BAYLY) INC.**

**intervenante**

**JUGEMENT ET MOTIFS**

[1] Live! Holdings, LLC [Live ou la demanderesse] interjette appel de la décision du registraire des marques de commerce [le registraire] datée du 9 mars 2018. Le registraire a

décidé de radier l'enregistrement de la marque de commerce de Live, « LIVE » [la marque], conformément à l'article 56 de la *Loi sur les marques de commerce*, LRC 1985, c T-13 [la Loi], au motif que Live n'avait pas réussi à établir l'emploi de la marque au Canada.

[2] Live a déposé de nouveaux éléments de preuve en l'espèce. La défenderesse, Oyen Wiggs Green & Mutala LLP, ne participe pas à l'appel. Pickering Developments (Bayly) Inc. [Pickering ou l'intervenante] s'est vu accorder le statut d'intervenant dans l'ordonnance rendue par la juge Walker dans l'arrêt *Live! Holdings, LLC c Oyen Wiggs Green & Mutala LLP*, 2018 CF 1049, [2018] ACF n° 1053 (QL). Pickering s'oppose au présent appel, et soutient que les nouveaux éléments de preuve produits par Live ne permettent pas d'établir l'emploi de la marque et que, par conséquent, la décision du registraire devrait être confirmée.

[3] La principale question en litige en l'espèce est de savoir si Live a établi qu'elle avait employé la marque en liaison avec les quelques 35 services visés par l'enregistrement, et ce, malgré son absence d'installations physiques au Canada.

[4] Pour les motifs qui suivent, l'appel est rejeté. Live reconnaît qu'elle n'a pas employé la marque en liaison avec plusieurs des services visés par l'enregistrement. Live prétend qu'elle a employé la marque au Canada en liaison avec trois catégories de services : les services de publicité et de marketing pour des tiers, les services de divertissement et les services d'hôtel. Cependant, les éléments de preuve ne permettent pas d'établir que Live, ou une entité autorisée au titre d'une licence par Live, a employé la marque au Canada en liaison avec ces trois catégories de services. L'observation de Live selon laquelle personnes au Canada ont tiré un

avantage concret et important au Canada – en accédant à des sites Web où figurait la marque, en achetant des billets pour des événements aux États-Unis qui ont été annoncés avec la marque, ou simplement en ayant une réservation dans un hôtel situé aux États-Unis portant la marque – étend bien au-delà de ses limites logiques le concept d'« avantage concret et important » suffisant pour constituer un emploi au Canada. Live n'a pas établi l'existence de circonstances spéciales expliquant ou justifiant le défaut d'emploi de la marque.

## I. Contexte

[5] Live est une entreprise située à Baltimore (Maryland). M. Taylor Gray a produit des éléments de preuve au nom de Live au moyen d'un affidavit. M. Gray décrit Live comme étant une filiale d'un groupe de sociétés privées appelées Cordish Companies [les sociétés Cordish]. Les sociétés Cordish développent, construisent, gèrent et exploitent des projets d'immeubles commerciaux d'envergure dans les domaines du divertissement, du jeu, de la restauration, de l'habitation et de l'hôtellerie. Live n'effectue ni le développement, ni la construction, ni la gestion, ni l'exploitation des projets. Comme son nom l'indique, Live est une société de portefeuille.

[6] Live était titulaire de l'enregistrement au Canada de la marque n° LMC789912 [l'enregistrement] pour la marque, LIVE. La marque a été enregistrée en vue d'un emploi en liaison avec les services suivants visés par l'enregistrement :

Points de vente au détail de cadeaux, d'articles et d'équipement de sport, d'aliments, de médicaments, de cosmétiques, de parfums, de mobilier, d'articles ménagers, de linge de maison; gestion des affaires pour les centres commerciaux, les points de vente au détail, les marchés, les installations résidentielles, les installations

d'accueil, les installations commerciales, les bureaux, les installations de divertissement, les restaurants et les bars; galeries d'art; services de publicité et de marketing pour des tiers; services de marketing en ligne de biens immobiliers ainsi que d'installations résidentielles, d'installations d'accueil, de bureaux et d'installations commerciales pour des tiers; services de centres commerciaux, notamment location d'espace dans un centre commercial; gestion immobilière de centres commerciaux, de points de vente, de marchés, d'installations résidentielles, d'installations d'accueil, d'installations commerciales, de bureaux, d'installations de divertissement, de restaurants et de bars; location d'immeubles ou de leurs parties; location d'installations résidentielles; location de bureaux; location d'installations commerciales, vente de condominiums; location d'installations d'accueil; services de description de propriétés; aménagement de terrains et d'installations commerciales, de bureau, d'accueil et résidentiels, notamment planification et aménagement de communautés, d'espaces et d'immeubles résidentiels, de bureau, d'accueil et commerciaux; services de construction, notamment construction de communautés, d'espaces et d'immeubles résidentiels, de bureau, d'accueil et commerciaux; services de conseil en construction immobilière; promotion immobilière et construction de propriétés commerciales, résidentielles, hôtelières, de jeux et de congrès; services de divertissement, notamment boîtes de nuit; offre d'installations de divertissement à usage mixte; clubs de karaoké; clubs de comédie; théâtres de marionnettes ou d'animation; exploitation de cinémas, de théâtres, de dîners-théâtres, d'arcades, offre d'installations récréatives de réalité virtuelle; installations de divertissement familial, musées, installations de centre de mise en forme, casinos; restaurants; bars-salons; services de bar; bars sportifs; services d'hôtel, spas de vacances; centres de villégiature; services d'aliments et de boissons; cafés-restaurants; bistros; traiteur; offre d'installations pour réceptions, conférences et congrès; spas santé.

[7] Live participait avec une filiale, Woodbine Live GP, Inc., au développement de « Woodbine Live », un projet de jeu et de divertissement dans des installations à usage mixte. Ce projet, qui devait être réalisé dans la région de Toronto, n'a pas été complété et Live a mis fin à sa participation en 2013.

[8] Le 3 novembre 2017, à la demande de la défenderesse, le registraire a envoyé un avis à Live, conformément à l'article 45 de la Loi, lui enjoignant de démontrer l'emploi de la marque au Canada au cours des trois ans précédant la date de l'avis, c.-à-d. du 3 novembre 2014 au 3 novembre 2017 [la période pertinente]. Live n'a pas répondu.

[9] Le 9 mars 2018, le registraire a avisé Live que l'enregistrement serait radié conformément au paragraphe 45(4) de la Loi, en raison de son défaut de produire des éléments de preuve permettant d'établir l'emploi de la marque. Live n'a pas interjeté appel de la décision du registraire dans le délai prescrit. L'enregistrement a été radié le 9 mai 2018.

[10] Live s'est vu accorder une prorogation du délai et interjette maintenant appel de la décision du registraire, en vertu de l'article 56 de la Loi. Pickering s'oppose à l'appel.

## II. Les éléments de preuve produits en appel

[11] Live s'appuie sur l'affidavit de M. Gray souscrit le 31 octobre 2018. M. Gray a déclaré qu'il est le vice-président du développement des sociétés Cordish. Il a expliqué au cours du contre-interrogatoire qu'il n'est pas employé par Live, mais par une filiale des sociétés Cordish, CTR Management Inc. Il n'a fourni aucun détail concernant l'affiliation et aucun organigramme. L'affidavit de M. Gray décrit la façon dont la marque a été employée au Canada au cours de la période pertinente.

[12] M. Gray a déclaré que les sociétés Cordish possèdent et exploitent des quartiers consacrés au divertissement aux États-Unis. Plusieurs de ces quartiers affichent la marque dans leur nom.

Les sites fournissent un ensemble de services et d'installations, y compris des hôtels, des salles de conférence, des bureaux, des appartements, des centres commerciaux, des installations sanitaires, des salles de concert, des casinos, des restaurants et des bars. Les pièces jointes à l'affidavit comprennent des photos de ces quartiers, où la marque est affichée d'une façon ou d'une autre.

[13] M. Gray a déclaré que [TRADUCTION] « [p]lusieurs des millions de visiteurs [annuels] des quartiers de Live consacrés au divertissement sont des Canadiens ». Il affirme que les Canadiens achètent des billets à des événements et reçoivent des offres de fidélité provenant des salles de jeu des sociétés Cordish. Il déclare qu'au cours de la période pertinente, au moins 36 commandes de billets pour des concerts organisés dans diverses salles des sociétés Cordish aux États-Unis ont été livrées à des adresses au Canada.

[14] M. Gray a également déclaré qu'au moins 41 réservations au Live! Casino & Hotel situé à Hanover (Maryland), qui appartient aux sociétés Cordish et qui emploie la marque, ont été effectuées par des personnes ayant une adresse résidentielle au Canada. Lors du contre-interrogatoire, M. Gray a reconnu que cet hôtel n'existait pas au cours de la période pertinente. Il a suggéré que les réservations auraient pu avoir été effectuées relativement à un autre hôtel au Maryland, Live Lofts.

[15] M. Gray a affirmé que la marque figurait sur les sites Web des hôtels et dans les courriels de confirmation des réservations reçus par les clients. En outre, les sites Web de plusieurs des sites des sociétés Cordish affichaient la marque au cours de la période pertinente. Des captures

d'écran de ces sites Web prises en octobre 2018 (après la période pertinente) ont été déposées comme pièces. M. Gray a expliqué que les captures d'écran étaient typiques de celles prises au cours de la période pertinente. M. Gray a témoigné que des Canadiens ont visité les sites Web de ces sites au cours de la période pertinente.

[16] M. Gray a ajouté que la liste d'envoi des sociétés Cordish inclut environ 1 000 personnes ayant une adresse au Canada. Il déclare que ces personnes sont membres du [TRADUCTION] « programme de récompenses de Live! » et qu'elles peuvent accumuler des points de plusieurs façons, notamment en jouant à des jeux de casino aux casinos et aux hôtels, en dînant aux restaurants des hôtels et en magasinant au magasin de détail « SHOP LIVE! » (lesquels se trouvent tous aux États-Unis). Les points peuvent être échangés dans divers sites des sociétés Cordish se trouvant aux États-Unis, notamment pour obtenir des rabais sur la nourriture, les boissons et les services offerts aux sites affiliés aux États-Unis.

[17] M. Gray a affirmé également qu'au cours de la période pertinente, les sociétés Cordish ont envoyé des milliers de courriels promotionnels et d'enveloppes de courrier régulier où figurait la marque à des adresses courriel ou postales au Canada.

[18] M. Gray a reconnu que Live et les sociétés Cordish n'avaient aucun développement ou site au Canada qui offrait les services visés par l'enregistrement. M. Gray a expliqué que Live avait annoncé qu'elle planifiait développer « Woodbine Live », un grand complexe de divertissement dans la région de Toronto aux environs de 2007. Le projet proposait d'inclure un

hôtel, un casino, des salles de spectacle, des magasins, des restaurants, un parc et un canal de patinage, des bureaux et des logements.

[19] M. Gray a affirmé que la filiale de Live, Woodbine Live GP, Inc., avait signé des baux avec des entreprises canadiennes des secteurs de l'alimentation et du divertissement pour un espace dans le cadre du développement proposé. Il a déclaré que la marque figurait sur les baux. M. Gray a témoigné aussi que Live [TRADUCTION] « avait un contrôle direct sur les caractéristiques et la qualité des biens et des services vendus et offerts par Woodbine Live GP, Inc. » en liaison avec la marque.

[20] M. Gray a expliqué que le projet Woodbine Live n'a pas été construit en raison de problèmes entre le partenaire de Live, Woodbine Entertainment Group, et la Société des loteries et des jeux de l'Ontario [OLG]. M. Gray a témoigné que les sociétés Cordish ont soumissionné sur d'autres projets de développement au Canada en 2016 et en 2017, mais qu'elles n'ont pas été retenues.

### III. Les questions en litige

[21] L'appel soulève trois questions clés :

1. La question de savoir si les nouveaux éléments de preuve déposés par Live dans le cadre du présent appel devraient être acceptés;
2. La question de savoir si les nouveaux éléments de preuve permettent d'établir que Live ou d'autres entités autorisées par Live à utiliser la marque au titre d'une licence ont

employé la marque au Canada en liaison avec les services visés par l'enregistrement au cours de la période pertinente;

3. Étant donné que la demanderesse reconnaît que les éléments de preuve ne permettent pas d'établir l'emploi en liaison avec tous les services visés par l'enregistrement, la question de savoir s'il existe des circonstances spéciales expliquant ou justifiant le défaut d'emploi de la marque.

[22] Pour trancher la question de savoir si Live a établi l'emploi de la marque au Canada au cours de la période pertinente, la Cour doit s'attarder à la jurisprudence existante au sujet de l'emploi d'une marque de commerce à l'ère de la communication et du commerce électroniques ainsi que des expériences en ligne qui outrepassent les frontières géographiques.

#### IV. La norme de contrôle

[23] Dans le cadre de l'appel d'une décision du registraire, lorsqu'aucun nouvel élément de preuve substantiel n'est produit, la norme de contrôle applicable est celle de la décision raisonnable. Cependant, lorsque de nouveaux éléments de preuve qui auraient eu un effet important sur la décision du registraire sont produits en appel, la Cour doit effectuer un examen *de novo* et trancher la question de savoir si le demandeur a établi l'emploi de la marque en question (*Mattel, Inc. c 3894207 Canada Inc.*, 2006 CSC 22, aux par. 35 et 37,

[2006] 1 RCS 772 [*Mattel*]; *Brasseries Molson c John Labatt Ltée*, [2000] 3 CF 145, au par. 51, 180 FTR 99).

[24] La Cour d'appel fédérale a expliqué la double norme de contrôle applicable aux appels de décisions du registraire dans l'arrêt *Saint Honore Cake Shop Limited c Cheung's Bakery*

*Products Ltd.*, 2015 CAF 12, au par. 18, 132 CPR (4th) 258 :

En principe, la norme de contrôle qu'il convient d'appliquer lors de l'appel d'une décision de la Commission est celle de la décision raisonnable. Toutefois, lorsque des éléments de preuve additionnels sont présentés au juge en appel suivant l'article 56 de la Loi et que le juge conclut que ces éléments auraient eu un effet sur les conclusions de fait de la Commission ou sur l'exercice de son pouvoir discrétionnaire, il doit tirer ses propres conclusions sur la question à laquelle la preuve additionnelle se rapporte (*Brasseries Molson c. John Labatt Ltée*, (CAF), [2000] 3 C.F. 145, au paragraphe 51).

[25] En l'espèce, Live n'a pas fourni de réponse ou d'éléments de preuve au registraire. Par conséquent, les nouveaux éléments de preuve auraient eu une incidence sur la décision du registraire, dans la mesure où ils auraient orienté le processus décisionnel. Les nouveaux éléments de preuve produits par M. Gray, ainsi que les pièces, ont une valeur probante relativement aux questions dont est saisie la Cour à l'égard de l'emploi de la marque au Canada. Ils étoffent également le dossier dont était déjà saisi le registraire, compte tenu du fait que ce dernier n'était saisi d'aucun élément de preuve. La Cour effectue donc un examen *de novo*. Conformément au paragraphe 56(5) de la Loi, la Cour peut exercer toute la discrétion dont le registraire est investi.

V. Live – ou d’autres entités autorisées au titre d’une licence par Live – ont-elles employé la marque au Canada en liaison avec les services visés par l’enregistrement au cours de la période pertinente?

A. *Observations de la demanderesse*

[26] Live prétend qu’elle a employé la marque au Canada en liaison avec trois catégories clés de services visés par l’enregistrement – les services d’hôtel, les services de divertissement et les services de publicité et de marketing pour des tiers – et avec plusieurs services accessoires ou connexes au cours de la période pertinente.

[27] Live reconnaît qu’elle n’a pas employé la marque en liaison avec certains des autres services visés par l’enregistrement, y compris des galeries d’art, des clubs de karaoké, des clubs de comédie, des théâtres de marionnettes, des salles de spectacles ou de cinéma, des musées ou des centres de mise en forme.

[28] Live soutient que l’affichage d’une marque de commerce sur un site Web est une preuve d’emploi lorsque les services sont exécutés au Canada, ou qu’ils ciblent les Canadiens et leur sont offerts (en s’appuyant sur *HomeAway.com, Inc. c Hrdlicka*, 2012 CF 1467, au par. 22, [2012] ACF n° 1665 (QL) [*HomeAway*]; *UNICAST SA c South Asian Broadcasting Corporation Inc.*, 2014 CF 295, au par. 46 à 47, 122 CPR (4th) 409 [*UNICAST*]). Live prétend que, bien qu’elle ne dispose pas d’installations physiques au Canada depuis 2013, la marque a été affichée sur les sites Web auxquels ont accès de nombreux Canadiens et par lesquels des services sont offerts aux Canadiens, ce qui constitue un emploi au Canada au cours de la période pertinente.

[29] Live soutient également que, d'un point de vue moderne et pragmatique, une présence physique n'est pas nécessaire pour offrir un service (en s'appuyant sur *Dollar General Corporation c 2900319 Canada Inc.*, 2018 CF 778, 157 CPR (4th) 318 [*Dollar General*]; *Hilton Worldwide Holding LLP c Miller Thomson*, 2018 CF 895, 159 CPR (4th) 243 [*Hilton*]; *TSA Stores, Inc. c Registraire des marques de commerce*, 2011 CF 273, 199 ACWS (3d) 937 [*TSA Stores*]). La question est de savoir si des personnes au Canada ont tiré un avantage du service.

[30] Live soutient que les services de réservation font partie des services de divertissement et des services d'hôtel (en s'appuyant sur *Hilton*, au par. 68). Live remarque que des personnes au Canada réservent des billets en ligne à des événements tenus dans des sites de divertissement portant la marque et font des réservations dans des hôtels et des centres de villégiature aux États-Unis qui affichent la marque.

[31] Live prétend qu'un billet livré à une personne au Canada offre un avantage parce qu'il met le détenteur du billet dans une situation de grande confiance quant au fait qu'il sera admis à son arrivée sur le site.

[32] Live soutient que les « services d'hôtel » sont un ensemble de services et que l'absence de certains services ne signifie pas qu'elle n'a pas réussi à démontrer l'emploi en liaison avec des services d'hôtel. Live mentionne les réservations effectuées par des personnes ayant une adresse au Canada. Live s'appuie sur *Hilton* pour soutenir que les services de réservation sont un aspect des « services d'hôtel ». Live prétend que les réservations effectuées en ligne à partir du Canada

fournissent la certitude qu'une chambre sera disponible à l'arrivée sur le site aux États-Unis, et que cette certitude est un avantage dont profitent les personnes au Canada. Les clients n'ont pas besoin de [TRADUCTION] « s'étendre sur le lit » pour tirer avantage des services d'hôtel.

[33] Live soutient que les éléments de preuve établissent aussi l'emploi en liaison avec des « services de publicités et de marketing pour des tiers; [des] services de marketing en ligne pour [...] [des] installations d'accueil [...] pour des tiers », car les sites Web des sites renvoient à des restaurants exploités par des entreprises ou des personnes autres que Live.

[34] Live remarque que 12 000 documents promotionnels ont été envoyés à des adresses au Canada. Ces documents informaient les personnes au Canada de la tenue d'événements à certains sites aux États-Unis et fournissaient un lien ou d'autres renseignements pour faciliter l'achat de billet par l'entremise d'un système de billetterie.

B. *Les observations de l'intervenante*

[35] Pickering soutient que Live n'a pas établi l'emploi de la marque au Canada en liaison avec les services visés par l'enregistrement au cours de la période pertinente. Premièrement, l'emploi allégué n'était pas celui de Live, parce que cette dernière n'est qu'une société de portefeuille, sans employés ni activités. Aucun élément de preuve ne révèle l'existence d'une licence liant Live et une filiale. Deuxièmement, aucun élément de preuve n'établit l'emploi de la marque au Canada en liaison avec les services visés par l'enregistrement au cours de la période pertinente.

(1) Aucune entité autorisée à employer la marque au titre d'une licence

[36] Pickering soutient que l'emploi de la marque par des « filiales » des sociétés Cordish ne constitue pas un emploi par Live en l'absence d'une licence. Pickering allègue qu'aucun élément de preuve ne permet d'établir ou d'inférer l'existence de licences.

[37] Pickering reconnaît que l'emploi d'une marque de commerce au moyen d'une licence a le même effet que l'emploi d'une marque de commerce par le propriétaire si ce dernier exerce un contrôle direct ou indirect sur la qualité ou les caractéristiques des biens et des services; cependant, elle soutient que Live n'a pas démontré l'existence d'un tel contrôle. Pickering prétend qu'une relation commerciale ou un certain contrôle commun entre Live et les sociétés Cordish n'est pas suffisant pour établir que Live contrôlait les caractéristiques ou la qualité des services visés par l'enregistrement, tel qu'exigé par l'article 50 de la Loi.

[38] Pickering soutient que l'allégation de M. Gray selon laquelle Live exerçait un contrôle sur Woodbine Live GP, Inc. n'est pas suffisante. Premièrement, s'il y avait un tel contrôle, celui-ci n'a pas été exercé au cours de la période pertinente. Deuxièmement, le quartier n'a jamais été construit et les services n'ont jamais été offerts par ce partenaire.

[39] Pickering ajoute qu'aucun des sites Web affichant la marque n'indique que l'emploi de la marque est autorisé par Live au titre d'une licence.

[40] Pickering prétend que le défaut d'établir que la marque a été employée par des entités autorisées au titre d'une licence dans l'intérêt de Live justifie le rejet de l'appel.

- (2) Aucun élément de preuve n'établit l'emploi de la marque au Canada en liaison avec les services visés par l'enregistrement

[41] Pickering soutient que les éléments de preuve ne permettent pas d'établir que Live a employé la marque en liaison avec les services visés par l'enregistrement au cours de la période pertinente. Afin de démontrer l'emploi, les services visés par l'enregistrement doivent être offerts à des personnes au Canada, et ces dernières doivent tirer un avantage concret et important, sans avoir à quitter le Canada (en s'appuyant sur *Hilton*, au par. 92 et 98). La publicité ne permet pas à elle seule d'établir l'emploi au Canada; les services doivent être exécutés au Canada (en s'appuyant sur *Porter c Don the Beachcomber*, [1966] RCE 982, aux par. 17 et 48, 48 CPR 280; *Supershuttle International, Inc. c Fetherstonhaugh & Co.*, 2015 CF 1259, 263 ACWS (3d) 459 [*Supershuttle*]).

[42] Pickering soutient qu'aucun élément de preuve ne corrobore le fait que Live offre des « services de publicité et de marketing pour des tiers » au Canada ou ailleurs. La publicité et le marketing réalisés sur le site Web de Live ne bénéficient qu'à Live, et à personne d'autre. Pickering ajoute que le fait d'informer le public de l'existence de Live ne constitue pas un service.

[43] Pickering s'oppose à la prétention selon laquelle détenir un billet pour un événement ou une réservation à un hôtel aux États-Unis constitue un avantage concret et important au Canada.

Live n'a pas démontré que des Canadiens ayant de telles réservations en ont tiré un avantage concret et important.

[44] Pickering soutient également que les « services de divertissement » sont décrits dans l'enregistrement, et que les artistes et les spectacles ne font pas partie de cette description. Les services particuliers de divertissement ne sont pas offerts par Live.

[45] En ce qui concerne les « services d'hôtel », Pickering prétend que Live a tort de s'appuyer sur la décision *Hilton*, car les circonstances dans cette affaire diffèrent des faits en l'espèce. Dans cette affaire, des personnes au Canada qui ont réservé une chambre à un hôtel Waldorf Astoria aux États-Unis pouvaient tirer des avantages du programme de fidélisation de Hilton au Canada à d'autres hôtels Hilton.

[46] Pickering prétend qu'aucun autre élément de preuve ne corrobore l'emploi de la marque en liaison avec des services d'hôtel et de centre de villégiature. Les éléments de preuve présentés par M. Gray lors du contre-interrogatoire, selon lesquels 41 réservations ont [TRADUCTION] « probablement » été effectuées à l'hôtel Live Lofts (plutôt qu'à l'hôtel situé à Hanover au Maryland qui n'existait pas au cours de la période pertinente), sont vagues et non étayés.

C. *Live n'a pas démontré l'emploi de la marque par une entité autorisée au titre d'une licence*

[47] Dans le cadre d'une instance introduite aux termes de l'article 45, le propriétaire de la marque de commerce enregistrée doit démontrer qu'au cours de la période pertinente, il a lui-même employé la marque de commerce ou que celle-ci a été employée par une autre personne d'une manière qui lui a profité (*Spirits International B.V. c BCF s.e.n.c.r.l.*, 2012 CAF 131, au par. 7, [2012] ACF n° 526 (QL)). Le paragraphe 50(1) de la Loi prévoit que l'emploi par une entité autorisée au titre d'une licence est jugé avoir le même effet que l'emploi par le propriétaire enregistré, à condition que ce dernier, « aux termes de la licence, contrôle, directement ou indirectement, les caractéristiques ou la qualité des produits et services ».

[48] Live n'a fourni aucun élément de preuve corroborant qu'elle ait autorisé au titre d'une licence des filiales des sociétés Cordish à employer la marque en liaison avec les sites et les événements aux États-Unis. En outre, les éléments de preuve présentés par M. Gray ne fournissent pas un fondement suffisant pour conclure que Live a accordé une licence aux filiales. Dans une organisation décrite comme un très grand groupe de sociétés affiliées qui gèrent des projets de grande envergure, il devrait être possible de rassembler des éléments de preuve sur les licences conclues entre le propriétaire de la marque et les entités qui emploient la marque. Par ailleurs, il devrait y avoir suffisamment d'éléments de preuve pour conclure que les licences existaient et que Live exerçait un contrôle sur les caractéristiques et la qualité des services exécutés par les entités autorisées au titre d'une licence. Il semble que Live s'attende à ce que la Cour formule des hypothèses en se fondant sur l'emploi de la marque par des entreprises aux États-Unis, tel que démontré par les captures d'écran des sites Web et des photos des sites. Les avocats de la demanderesse ont déclaré que [TRADUCTION] « les éléments de preuve sont ce qu'ils sont ». Cette déclaration définit le problème auquel est confrontée Live en l'espèce, car les

éléments de preuve ne sont pas suffisants pour appuyer les allégations de Live quant à l'emploi de la marque.

[49] M. Gray a témoigné que Live conçoit et exploite des projets d'immeubles commerciaux de grande envergure qui affichent la marque directement ou par l'entremise d'une société affiliée. Lors du contre-interrogatoire, M. Gray a précisé que Live n'effectue ni le développement, ni la construction, ni la gestion, ni l'exploitation de développements et d'entreprises elle-même, et qu'elle n'a aucun employé ou fonction opérationnelle. Live n'a produit aucun élément de preuve corroborant des accords de licence avec des sociétés affiliées qui emploient la marque.

[50] La jurisprudence a reconnu qu'il est possible de conclure à l'existence d'une licence pour l'emploi d'une marque de commerce dans des circonstances appropriées. Dans la décision *Stork Market Inc. c 1736735 Ontario Inc. (Hello Pink Lawn Cards Inc.)*, 2017 CF 779, au par. 20, 149 CPR (4th) 287 [*Stork Market*], le juge Southcott a noté que, « lorsque le propriétaire d'une marque de commerce contrôle également une société à peu d'actionnaires qui utilise la marque, on peut en tirer la conclusion que la société utilise la marque en vertu d'une licence verbale accordée par le propriétaire, le propriétaire affirmant le contrôle requis sur la nature ou la qualité des marchandises ou des services ». Le juge Southcott a conclu à l'existence d'une licence verbale en se fondant sur les éléments de preuve dont il était saisi, qui indiquaient que le particulier demandeur a commencé à exploiter seul la société en question en utilisant la marque de commerce.

[51] Contrairement à la partie demanderesse dans *Stork Market*, Live n'a produit aucun élément de preuve permettant de tirer ce type de conclusion. Les seuls éléments de preuve à l'appui sont ceux présentés par M. Gray, qui a déclaré que Live est propriétaire de la marque, laquelle est utilisée par différentes filiales des sociétés Cordish. Les propriétaires des sociétés Cordish sont principalement les membres d'une famille, qui sont également propriétaires de Live. Cependant, Live n'a pas relevé d'utilisateurs autorisés au titre d'une licence – c.-à-d. les personnes et les entreprises qui possèdent et exploitent les hôtels, les casinos, les sites de divertissement et autres services – ni les propriétaires de ces entreprises qui emploient la marque.

[52] Lors du contre-interrogatoire, lorsqu'on a demandé à M. Gray ce que faisait Live et d'où il tirait ces connaissances, il a déclaré : [TRADUCTION] « Vous savez, non, très peu, hormis mes connaissances de base sur l'entité elle-même; c'est qu'elle fait très peu ». Cela peut être interprété de deux façons : que M. Gray a déclaré savoir peu de choses sur ce que fait Live, ou que Live fait peu de choses. Quoi qu'il en soit, les éléments de preuve n'aident pas la Cour à trancher les questions de savoir si les filiales étaient autorisées au titre d'une licence à employer la marque et si Live contrôlait les caractéristiques ou la qualité des services offerts par ces filiales.

[53] Même si la Cour devait conclure que la marque a été employée par les filiales avec la permission de Live dans le cadre d'un quelconque accord verbal, il n'y a tout de même aucun élément de preuve corroborant la manière dont Live a exercé un contrôle sur la qualité ou les caractéristiques des services offerts par les utilisateurs de la marque.

[54] Dans l'arrêt *Empresa Cubana Del Tabaco (Sociale Cubatabaco) c Shapiro Cohen*, 2011 CF 102, au par. 83, 383 FTR 164, la Cour a conclu que le propriétaire d'une marque de commerce qui interjette appel de la décision du registraire a le fardeau de démontrer qu'il a exercé un contrôle direct ou indirect sur les caractéristiques ou la qualité du service visé par une licence. La Cour ajoute ce qui suit au paragraphe 84 :

Il y a, pour le propriétaire inscrit d'une marque de commerce, essentiellement trois manières de démontrer l'effectivité de son contrôle afin de bénéficier de la présomption du paragraphe 50(1) de la Loi :

1. il peut explicitement affirmer sous serment qu'il exerce effectivement le contrôle prévu : voir, par exemple, *Mantha & Associés/Associates c. Central Transport Inc.* (1995), 64 C.P.R. (3d) 354 (C.A.F.), par. 3;
2. il peut produire des preuves démontrant qu'il exerce effectivement le contrôle nécessaire : voir, par exemple, *Eclipse International Fashions Canada Inc. c. Shapiro Cohen*, 2005 CAF 64, par. 3 à 6;
3. il peut produire une copie du contrat de licence qui prévoit expressément l'exercice d'un tel contrôle.

[55] Bien que M. Gray ait relaté que Live a un contrôle direct sur les caractéristiques et la qualité des biens et des services offerts par Woodbine Live GP, Inc. relativement au projet Woodbine Live, ce projet a pris fin en 2013, avant le début de la période pertinente.

[56] Live n'a pas produit d'autres éléments de preuve pour établir la façon dont elle contrôlait directement ou indirectement les caractéristiques ou la qualité des services visés par l'enregistrement, même avant la période pertinente, compte tenu du fait que le projet Woodbine Live était en cours d'élaboration. Le seul service ayant fait l'objet d'une mention était la location de locaux commerciaux à des locataires des secteurs de l'alimentation et du commerce au détail,

mais aucun bail n'a été signé à cet égard. Cela ne peut pas être considéré comme l'exercice d'un contrôle sur la qualité ou les caractéristiques des services visés par l'enregistrement de la marque, parce que les services en question n'étaient pas offerts.

[57] Live n'a produit aucun accord de licence. Elle n'a fourni aucun élément de preuve démontrant qu'elle avait exercé un contrôle sur les services offerts par les utilisateurs de la marque. En outre, Live n'a produit aucune preuve par affidavit attestant qu'il existe un tel contrôle à l'égard des sites aux États-Unis qui, selon elle, emploient la marque en liaison avec les services précisés dans l'enregistrement.

[58] Live n'a pas démontré l'emploi de la marque en liaison avec les services visés par l'enregistrement, parce que Live n'a offert aucun service. De plus, elle n'a pas établi qu'elle a accordé des licences à des filiales ou à d'autres entités en vue de leur permettre d'employer la marque. Cependant, si je commets une erreur en tirant cette conclusion, l'emploi de la marque affirmé par Live a aussi été examiné.

D. *Live n'a pas démontré l'emploi de la marque au Canada en liaison avec les services visés par l'enregistrement au cours de la période pertinente*

(1) La jurisprudence pertinente

[59] Live et Pickering invoquent la même jurisprudence, mais ne sont pas d'accord sur la façon dont celle-ci s'applique aux faits.

[60] La procédure fondée sur l'article 45 vise à éliminer le « bois mort », ou les enregistrements de marques de commerce périmés, du registre (*Sport Maska Inc. c Bauer Hockey Corp.*, 2016 CAF 44, au par. 55, [2016] 4 RCF 3). Le propriétaire de la marque de commerce enregistrée doit démontrer l'emploi de la marque de commerce au Canada en liaison avec chacun des services précisés dans l'enregistrement, par le propriétaire ou en son nom, au cours des trois ans précédant la date de l'avis. Les cours ont noté qu'il s'agit d'une situation où il faut « l'employer sous peine de la perdre ».

[61] Dans *Mattel*, au par. 5, le juge Binnie a expliqué ce principe ainsi :

Contrairement à d'autres formes de propriété intellectuelle, le droit à une marque de commerce repose essentiellement sur son emploi véritable. Ainsi, l'inventeur canadien a droit à un brevet même s'il n'en fait aucune exploitation commerciale. Le dramaturge conserve son droit d'auteur même si sa pièce n'est pas jouée. Mais, en ce qui concerne une marque de commerce, le mot d'ordre est de l'employer sous peine de la perdre. L'enregistrement d'une marque déposée qui n'a pas été employée est susceptible de radiation (par. 45(3)).

[62] Bien que le seuil à atteindre pour établir l'emploi d'une marque ne soit pas élevé, des éléments de preuve doivent être fournis pour démontrer l'emploi en liaison avec chacun des services visés par l'enregistrement. Tel que noté dans *Dollar General*, au par. 30 :

Du reste, une procédure de radiation engagée sous le régime de l'article 45 de la Loi n'impose pas un fardeau très lourd au déposant. La perfection n'est pas requise : il lui est simplement demandé d'établir une preuve *prima facie* de l'« emploi » au sens de l'article 4 de la Loi. Il en est ainsi parce que la procédure est destinée à éliminer du registre le « bois mort », et que cela suppose de maintenir un sens de la mesure et d'éviter la surabondance d'éléments de preuve. Il doit découler de la preuve une conclusion logique qu'il y a eu « emploi » au vu des faits et non d'hypothèses, et cette conclusion doit dûment tenir compte de l'ensemble des éléments de preuve.

[63] Dans l'arrêt *Riches, McKenzie & Herbert LLP c Cosmetic Warriors Ltd.*, 2019 CAF 48, au par. 10, [2019] ACF n° 286 (QL), la Cour d'appel fédérale a fait remarquer ce qui suit en ce qui a trait aux procédures fondées sur l'article 45 instruites par le registraire, et malgré que le fardeau ait été décrit comme étant « bas » :

[...] La preuve doit néanmoins être suffisante pour « informer [le registraire] quant à l'emploi de la marque de commerce afin que lui et la Cour, s'il y a appel, puissent être en mesure d'apprécier la situation et d'appliquer, le cas échéant, la règle de fond énoncée au [paragraphe 45(3)] » : *John Labatt Ltd. c. Rainier Brewing Co.* (1984), 80 C.P.R. (2d) 228, aux pages 235 et 236, 54 N.R. 296 (C.A.F.), citant l'arrêt *Plough (Canada) Limited c. Aerosol Fillers Inc.* (1980), [1981] 1 C.F. 679, à la page 684, 53 C.P.R. (2d) 62 (C.A.).

[64] La jurisprudence a abordé la question de l'emploi d'une marque de commerce dans des circonstances où il n'y a pas d'exploitation d'installations physiques au Canada.

[65] Dans *Société nationale des chemins de fer français c Venice Simplon-Orient-Express Inc.*, [2000] ACF n° 1897 (QL), 9 CPR (4th) 443 [*Orient-Express*], la Cour devait trancher la question de savoir si la marque de commerce avait été employée au Canada en liaison avec l'exécution d'un « service de transport de passagers par train ». Bien qu'il n'y eût aucun train au Canada, les Canadiens pouvaient réserver et acheter des billets au Canada par l'entremise d'agences canadiennes.

[66] Le registraire a conclu que les « services de voyage, notamment des services de transport de passagers par train » comprennent des services comme des « services de réservations et de vente de billets », lesquels étaient offerts au Canada. La Cour a conclu que l'interprétation large, par le registraire, des termes « services de transport de passagers par train » était

raisonnable et que les réservations et l'achat de billets au Canada constituaient une exécution de services de transport de passagers par train au Canada (*Orient-Express*, au par. 10). La Cour avait fondé sa conclusion sur l'interprétation large du libellé des services visés dans l'enregistrement, et n'avait pas abordé la manière dont les réservations constituaient un avantage concret et important au Canada.

[67] En revanche, dans *Supershuttle*, la juge Heneghan a examiné la question de savoir si le propriétaire avait employé la marque de commerce en liaison avec des « services de transport terrestre de passagers d'aéroport ». Supershuttle n'offrait aucun service de transport terrestre au Canada, mais son système de réservation en ligne, qui affichait la marque de commerce, permettait aux Canadiens de réserver des services de navette à plusieurs aéroports situés à l'extérieur du Canada.

[68] La juge Heneghan a examiné les principes établis, y compris celui selon lequel le terme « services » devrait être interprété de manière libérale. Cependant, la juge Heneghan a toutefois limité la portée de ce principe, en notant au paragraphe 39 que, « [t]outefois, cette interprétation libérale n'est pas illimitée ». La juge Heneghan a exprimé ce qui suit au paragraphe 40 :

Si le fait que des personnes voient une marque de commerce sur un écran d'ordinateur au Canada est susceptible d'établir l'emploi de cette marque, il n'en demeure pas moins que les services visés par l'enregistrement doivent être exécutés au Canada; *UNICAST SA c South Asian Broadcasting Corporation Inc.*, 2014 CF 295, aux paragraphes 44 à 48; *Express File Inc. c HRB Royalty Inc.*, 2005 CF 542, [2005] ACF n° 667, 39 CPR (4th) 59, au paragraphe 20.

[Non souligné dans l'original.]

[69] Dans *Supershuttle*, la juge Heneghan a conclu que le registraire avait raisonnablement conclu que la marque de commerce n'avait pas été employée au Canada.

[70] Dans *TSA Stores*, la juge Simpson a aussi relevé les principes établis, y compris ceux selon lesquels le terme « service » devrait être interprété de manière libérale, que chaque cas est un cas d'espèce et qu'aussi longtemps que certains membres du public tirent un avantage, cela constitue un service (aux par. 16 et 17).

[71] La juge Simpson a conclu que les outils disponibles sur le site Web de TSA, lesquels aidaient les clients à trouver des magasins et à déterminer de quels articles de sport ils ont besoin, constituaient des services accessoires et faisaient partie des « services de magasin de détail ». Bien qu'il n'y eût aucun magasin de détail au Canada, la juge Simpson a conclu que les services offerts sur le site Web s'apparentaient à une visite à un magasin de détail et constituaient un avantage pour des personnes au Canada (*TSA Stores*, au par. 19 à 21).

[72] La juge Simpson a déclaré au paragraphe 21 que, « [e]n conséquence, comme les marques semblent se rapporter à ces services accessoires de vente au détail sur le site Web, je conclus qu'il existe des éléments de preuve d'un emploi au Canada au cours de la période pertinente ».

[73] Dans *Dollar General*, le juge Manson a accueilli l'appel de la décision du registraire portant la radiation de la marque de commerce à des fins d'emploi en liaison avec des « services de magasin de détail ». Le juge Manson a noté ce qui suit au paragraphe 13 :

Conformément au paragraphe 4(2) de la Loi, « [u]ne 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 ». Notre Cour a ajouté que ces services doivent être effectivement offerts aux Canadiens ou exécutés au Canada (*UNICAST SA c South Asian Broadcasting Corporation Inc.*, 2014 CF 295 [*Unicast*], au paragraphe 46).

[74] Le juge Manson a tenu compte de la jurisprudence, y compris celle abordant l'emploi de « services de magasin de détail ». Cette jurisprudence comprenait *TSA Stores* et une affaire antérieure, *Saks & Co. c Canada (Registraire des Marques de Commerce)*, [1989] ACF n° 28 (QL), 24 CPR (3d) 49 (CF 1<sup>re</sup> inst.) [*Saks*]. Dans *Saks*, la Cour avait conclu que les services de magasin de détail pouvaient être exécutés au Canada sans qu'il y ait de magasin physique au Canada. En vue d'arriver à cette conclusion, la Cour a tenu compte de plusieurs facteurs, notamment le fait que Saks avait fait de la publicité au Canada en envoyant des catalogues à sa clientèle, avait répondu à des commandes téléphoniques et avait pris des dispositions pour assurer la livraison de produits achetés par des clients au Canada.

[75] Le juge Manson a conclu que Dollar General avait offert des services de magasin de détail à des personnes au Canada. Les éléments de preuve établissaient que, au cours de la période pertinente, des clients au Canada avaient demandé des renseignements sur les achats au détail par l'entremise du site Web, des ventes particulières avaient été effectuées à des clients ayant des adresses de facturation au Canada, le volume de ventes était considérable étant donné la nature des produits offerts, le menu déroulant pour la facturation sur le site Web comprenait des provinces et des territoires canadiens, et des produits pouvaient être livrés à la porte de clients au Canada par l'entremise d'une tierce entreprise de livraison.

[76] Dans *Hilton*, le juge Pentney a examiné la question de savoir si la décision du registraire, dans laquelle il a été conclu que la marque de commerce « Waldorf-Astoria » n'avait pas été employée au Canada en liaison avec des « services hôteliers », était raisonnable. Le juge Pentney a noté ce qui suit au paragraphe 35 :

Si le paragraphe 4(2) de la Loi prévoit que l'annonce de services constitue un emploi, il est clair que le simple fait d'annoncer des services au Canada qui ne sont ni exécutés ou fournis ici ne constitue pas un emploi au sens de la Loi : voir *Porter c Don the Beachcomber*, [1966] R.C.E. 982, 48 C.P.R. 280 [*Don the Beachcomber*], et *Marineland Inc. c Marine Wonderland and Animal Park Ltd.*, [1974] 2 CF 558 (1<sup>re</sup> inst.) [*Marineland*].

[77] Le juge Pentney a examiné l'évolution de la jurisprudence, en faisant remarquer que les cours ont conclu que l'emploi est établi lorsque le propriétaire d'une marque de commerce permet à des personnes au Canada de tirer un avantage direct de la prestation de services au Canada (*Hilton*, au par. 41 à 50). Le juge Pentney a noté au paragraphe 51 que « [c]es décisions confirment qu'une appréciation au cas par cas s'impose pour déterminer si l'emploi au Canada a été établi. Pour ce faire, il faut tenir compte de la description des services dans l'enregistrement de la marque de commerce et de la nature des avantages fournis aux personnes physiquement présentes au Canada. » Le juge Pentney a résumé cette notion au paragraphe 56 :

Bref, la notion d'exécution ou de fourniture de services à des Canadiens est sous-jacente dans toute la jurisprudence susmentionnée. Tel que l'a établi notre Cour dans la décision UNICAST SA c South Asian Broadcasting Corporation Inc., 2014 CF 295, la notion de l'exécution des services est centrale et il est essentiel qu'un aspect quelconque des services soit offert directement aux Canadiens ou exécuté au Canada.

[Non souligné dans l'original.]

[78] En ce qui concerne le sens du terme « services hôteliers », le juge Pentney a déclaré ce qui suit au paragraphe 76 :

Du point de vue du fournisseur de services aussi bien que de celui du client, il m'apparaît clair que le sens ordinaire du terme « services hôteliers » englobe la fourniture d'une chambre comme partie intégrante des services principaux. Si je poursuis dans cette logique, les « services hôteliers » englobent également les services accessoires ou secondaires comme la prise de réservations, l'entretien régulier des chambres d'hôtel et tout service connexe offert par l'hôtel (stationnement, nettoyage à sec des vêtements, service de nourriture et de boissons en chambre, garde temporaire des bagages une fois la note réglée). Selon le sens commun, ces services sont compris dans la portée du terme « services hôteliers », et l'on s'attendrait normalement à ce qu'ils fassent partie des services hôteliers fournis. Qui plus est, tous vont au-delà de l'emplacement physique de l'hôtel ou de la chambre.

[79] Cependant, le juge Pentney a qualifié ainsi la portée des « services hôteliers » au paragraphe 90 :

À mon avis, on peut inclure les services de réservation d'hôtel dans le terme « services hôteliers » pour établir l'emploi d'une marque de commerce en liaison avec des services dans une instance introduite aux termes de l'article 45, à condition que cet emploi ait permis à des personnes de tirer des avantages concrets et importants à partir du Canada.

[Non souligné dans l'original.]

[80] Les principes dégagés de la jurisprudence qui sont pertinents pour trancher la question de savoir si Live a démontré l'emploi de la marque dans les trois catégories qu'elle a mentionnées sont résumés ci-dessous :

- Le propriétaire d'une marque de commerce enregistrée doit démontrer l'emploi réel de sa marque de commerce au Canada en liaison avec chaque service précisé dans

l'enregistrement, par lui-même ou en son nom (c.-à-d. « l'employer sous peine de la perdre »).

- Le seuil à atteindre pour établir l'emploi d'une marque de commerce est bas, mais il doit découler de la preuve une conclusion logique que la marque a été employée au vu des faits et non d'hypothèses.
- Le terme « services » doit être interprété de manière libérale, et cette interprétation ne doit pas être illimitée.
- Une évaluation au cas par cas est nécessaire pour établir si l'emploi a été établi compte tenu des termes employés dans l'enregistrement pour décrire les services.
- La simple publicité de services au Canada ne constitue pas un emploi au Canada en liaison avec un service. Un aspect quelconque des services doit être offert à des personnes au Canada, ou exécuté ou fourni au Canada.
- Les services de réservation à des hôtels pourraient être inclus dans la définition du terme « services d'hôtel » afin de conclure à l'emploi, à condition que des personnes au Canada tirent un avantage concret et important.

(2) Aucun élément de preuve n'établit l'emploi de la marque au Canada en liaison avec les services visés par l'enregistrement

[81] En l'espèce, l'enregistrement énumère environ 35 services (ce chiffre peut varier, selon l'interprétation donnée à la longue liste et les services accessoires), y compris des points de vente, des galeries d'art, des services de construction, l'exploitation de salles de spectacles, des

musées, des centres de mise en forme, des services de divertissement et des services d'hôtel. Comme je l'ai mentionné ci-dessus, Live met l'accent sur son emploi de la marque en liaison avec trois catégories – les services de publicité et de marketing pour des tiers, les services de divertissement et les services d'hôtel – et les services accessoires. Live reconnaît qu'elle n'emploie pas la marque en liaison avec plusieurs autres services visés par l'enregistrement, notamment, des points de vente, des galeries d'art, des théâtres de marionnettes, des musées, des centres de mise en forme et des spas santé.

[82] Les parties conviennent que, pour établir l'emploi, l'existence d'un avantage concret et important pour les personnes au Canada doit être démontrée. Cependant, elles ne s'entendent pas au sujet de la question de savoir si des personnes au Canada pourraient tirer un avantage concret et important de la publicité, du système en ligne de réservation à des hôtels et des services de réservation à des événements de divertissement de Live.

[83] Live prétend qu'il n'est pas nécessaire qu'elle dispose d'installations physiques au Canada, et que le fait que les services ciblent les personnes au Canada et leur sont offerts est suffisant pour constituer un emploi. Toutefois, la jurisprudence invoquée par Live ne soutient pas sa position selon laquelle l'affichage de la marque en ligne et sur d'autres documents promotionnels, sans plus, constitue un emploi. Une analyse plus approfondie de la nature de l'emploi et de la question de savoir si des personnes au Canada tirent un avantage concret et important s'impose.

- a) *L'affichage sur les sites Web et la publicité ne sont pas suffisants pour démontrer l'emploi*

[84] La preuve démontre que la marque figurait sur des documents promotionnels envoyés au Canada, sur les sites Web de plusieurs établissements et sur des confirmations de réservations. Bien que la marque ait également figuré sur des publicités électroniques au Canada, aucun service n'était offert au Canada. L'annonce au Canada, ou des services de ciblage au Canada, ne sont pas suffisants pour établir l'emploi en liaison avec des services, alors que ceux-ci sont offerts, fournis et exécutés ailleurs.

[85] Live s'appuie sur la décision *HomeAway*, dans laquelle le juge Hughes a déclaré au paragraphe 22 « qu'une marque de commerce qui figure sur le site Web d'un écran d'ordinateur au Canada constitue, pour l'application de la *Loi sur les marques de commerce*, un emploi et une annonce faits au Canada, et ce, indépendamment de la provenance des renseignements ou du lieu où ils sont stockés ». En soi, cette déclaration ne reflète pas la jurisprudence prédominante. Elle doit être examinée dans son véritable contexte, soit à titre de conclusion découlant des faits de *HomeAway*, et non pas en tant que principe général.

[86] Dans cette affaire, HomeAway publiait, sur un site Web américain, des habitations de tiers qui étaient à louer. La société a demandé la radiation de l'enregistrement du défendeur pour la même marque de commerce qu'HomeAway utilisait dans ses publicités. Les personnes au Canada pouvaient annoncer leurs propriétés canadiennes sur le site Web américain, que n'importe qui pouvait visiter, et louer des propriétés au Canada, entre autres endroits (*HomeAway*, au par. 25 et 28). Les personnes au Canada tiraient clairement un avantage concret dont elles pouvaient profiter au Canada. Le juge Hughes a conclu à l'emploi de la marque de commerce au Canada, au regard des faits particuliers de l'espèce.

[87] Dans *UNICAST*, le juge Noël a indiqué que la déclaration formulée par le juge Hughes au paragraphe 22 de la décision *HomeAway*, doit être examinée dans son contexte. Aux paragraphes 46 et 47, le juge Noël a exprimé ce qui suit :

[46] [...] Cependant, la Cour doit se ranger du côté de l'interprétation qu'a faite la défenderesse de la décision et mettre cette conclusion en contexte. Dans la décision *HomeAway*, précitée, la marque de commerce a été utilisée en liaison avec des services qui étaient effectivement offerts en ligne à des Canadiens. Comme la défenderesse l'a à juste titre précisé dans son mémoire, il existe [TRADUCTION] « une importante distinction entre des services exécutés au Canada et des services exécutés à l'extérieur du Canada, peut-être pour des Canadiens ». Bien qu'il soit vrai que le paragraphe 4(2) prévoit qu'une « marque de commerce est réputée employée en liaison avec des services si elle est employée ou montrée dans l'exécution [...] de ces services », les tribunaux judiciaires et les tribunaux administratifs, dont la Commission des oppositions des marques de commerce, ont néanmoins ajouté que de tels services doivent effectivement être offerts à des Canadiens ou exécutés au Canada (voir, par exemple, la décision *Express File Inc. c HRB Royalty Inc.*, 2005 CF 542, au paragraphe 20, [2005] ACF n° 667).

[47] Aller à l'encontre de cette interprétation logique du droit entraînerait des conséquences aberrantes et malheureuses, et il est impossible que telle ait été l'intention du législateur lorsqu'il a rédigé la Loi. Par exemple, si nous adoptons le point de vue de la demanderesse, n'importe quel titulaire de marque de commerce étranger pourrait demander et obtenir la radiation d'une marque de commerce canadienne authentique compte tenu d'un emploi antérieur sur le Web, même si ce propriétaire de marque de commerce n'avait, pour l'essentiel, rien à voir avec le Canada et n'était pas réellement présent au pays. Comment pourrait-il être logique d'interpréter le régime législatif applicable d'une façon qui menace tous les propriétaires canadiens de marques de commerce de perdre leur marque de commerce au profit d'une marque de commerce n'ayant aucun lien avec le Canada? Faudrait-il s'attendre à ce que les entreprises canadiennes se protègent contre toutes les entreprises du monde entier qui ont un site Web accessible au Canada? Cela serait-il même possible? Il serait illogique et impossible d'adopter ce point de vue.

[88] Je partage la préoccupation soulevée par le juge Noël. Si des activités en ligne auxquelles des personnes au Canada ont accès, mais qui proviennent d'ailleurs dans le monde, peuvent constituer un emploi d'une marque de commerce au Canada en l'absence d'un lien avec le Canada ou de la possibilité pour les personnes au Canada d'en tirer un avantage concret et important, le concept d'emploi d'une marque s'en trouverait modifié de façon importante.

[89] Dans *UNICAST*, au par. 46, le juge Noël a conclu que, pour que l'affichage d'une marque de commerce sur un site Web constitue un emploi, les services connexes doivent être effectivement offerts par l'entremise du site Web aux consommateurs au Canada ou exécutés au Canada. Dans la même veine, dans *Supershuttle*, la juge Heneghan a conclu, au par. 40, que les services visés par l'enregistrement doivent tout de même être exécutés au Canada. Plus récemment, dans *Hilton*, le juge Pentney a conclu qu'« il est essentiel qu'un aspect quelconque des services soit offert directement aux Canadiens ou exécuté au Canada » (au par. 56) et qu'il doit être démontré que des personnes au Canada ont tiré « des avantages concrets et importants » de l'emploi de la marque en liaison avec les services visés par l'enregistrement (au par. 90). Dans *TSA Stores* et *Dollar General*, la Cour a conclu que des personnes au Canada ont tiré un avantage des services offerts par le détaillant, malgré l'absence d'un magasin de détail au Canada.

[90] La jurisprudence invoquée par Live ne va pas jusqu'à abandonner la nécessité d'un lien au Canada et l'exigence selon laquelle le client ou l'utilisateur au Canada doive tirer un avantage concret et important sans quitter le pays.

[91] Les sites Web qui affichent la marque et qui font la publicité d'emplacements aux États-Unis auprès de personnes se trouvant au Canada ne sont pas, en soi, des indicateurs suffisants pour attester l'emploi de la marque au Canada. Il est nécessaire d'évaluer si la preuve démontre que des personnes au Canada ont tiré des avantages concrets et importants des services de publicité et de marketing pour des tiers, des services de divertissement et des services d'hôtel de Live au cours de la période pertinente.

[92] Je ne peux pas conclure que des personnes au Canada ont tiré un avantage concret et important simplement en accédant à un site Web qui leur annonce des événements ou leur présente des hôtels aux États-Unis, ou en utilisant des portails de réservation en ligne qui leur permettent d'acheter des billets à des événements ou de réserver des chambres d'hôtel aux États-Unis.

b) *Les services d'hôtel*

[93] Live note que, dans *Hilton*, la Cour a conclu que les services de réservation peuvent être considérés comme des services accessoires ou secondaires au sens ordinaire du terme « services hôteliers » (aux par. 76, et 85 à 87). Live prétend adopter la description de « services hôteliers » établie par le juge Pentney au par. 76 de la décision *Hilton*. Indépendamment de la question de savoir s'il s'agit de l'interprétation définitive du terme « services hôteliers » (ou services d'hôtels) pour les besoins de l'emploi d'une marque de commerce, il existe des différences importantes entre les faits de *Hilton* et les faits en l'espèce.

[94] De plus, comme je l'ai mentionné ci-dessus, le juge Pentney a précisé que les services hôteliers peuvent inclure les services de réservation d'hôtel, « à condition que cet emploi ait permis à des personnes de tirer des avantages concrets et importants à partir du Canada » (*Hilton*, au par. 90).

[95] Le juge Pentney a conclu, au par. 86, que les services hôteliers comprennent certains services qui ne peuvent être fournis que dans l'hôtel et d'autres services qui pourraient être exécutés au Canada ou desquels on pourrait tirer avantage au pays (*Hilton*, au par. 86).

[96] Pour en arriver à cette conclusion, le juge Pentney s'est appuyé sur des éléments de preuve qui montraient l'existence d'avantages dont de « nombreuses » personnes au Canada pouvaient tirer, notamment des rabais lorsque les chambres étaient payées d'avance et des points de récompense qui pouvaient être échangés à d'autres hôtels Hilton au Canada (*Hilton*, aux par. 92 à 97). Le juge Pentney a conclu, compte tenu des éléments de preuve dont il était saisi, que des personnes avaient tiré un avantage important à partir du Canada de la prestation de certains aspects des services hôteliers (*Hilton*, au par. 102). Cependant, la Cour ne peut tirer cette conclusion en l'espèce.

[97] Comme l'a relevé Pickering, le seul aspect accessoire des « services d'hôtel » au Canada que Live peut souligner est le service de réservation en ligne. La preuve démontre uniquement que des personnes au Canada peuvent réserver des chambres en ligne à des hôtels situés aux États-Unis qui affichent la marque. Contrairement à la situation dans l'affaire *Hilton*, les points de récompense ne peuvent être utilisés au Canada. M. Gray a expliqué que les personnes

accumulent des points de récompense en jouant à des jeux de casino aux États-Unis, lesquels peuvent ensuite être échangés contre de la nourriture, des boissons, des rabais aux services de spa, ou contre un surclassement de chambres dans tous les sites aux États-Unis. Les points de récompense ne peuvent pas être accumulés ou échangés au Canada. Aucun élément de preuve n'établit que le fait de réserver en ligne entraîne un avantage concret et important au Canada.

[98] Les faits en l'espèce diffèrent de ceux dans les décisions *TSA Stores*, de *Dollars General* et de *Hilton*, dans lesquelles la Cour a conclu qu'un aspect du service était fourni ou exécuté au Canada – c.-à-d. les personnes profitaient d'un avantage au Canada – malgré le fait que les sociétés n'avaient pas d'installations physiques au Canada. Les faits diffèrent également de l'affaire *HomeAway*, dans laquelle le site américain permettait à des personnes au Canada d'afficher et de louer leurs propriétés, permettait à n'importe qui de louer des propriétés publiées au Canada et permettait à des personnes au Canada de trouver des propriétés à louer à l'extérieur du Canada.

[99] Je conclus que le simple fait d'avoir une réservation dans un hôtel situé aux États-Unis n'est pas un avantage concret et important dont profitent les personnes au Canada, bien que cela puisse garantir qu'une chambre sera disponible à l'arrivée. L'avantage concret n'est accordé qu'une fois que la personne quitte le Canada, se rend aux États-Unis et complète la réservation.

c) *Les services de divertissement*

[100] La marque de Live a été enregistrée en liaison avec les « services de divertissement, nommément boîtes de nuit; offre d'installations de divertissement à usage mixte ». Les éléments

de preuve produits par M. Gray ne mentionnent aucune boîte de nuit. Ils portent sur la publicité et la facilitation des réservations à des concerts et à d'autres événements, mais ne montrent pas que la marque a été affichée au cours de la période pertinente.

[101] Contrairement à l'observation de Live selon laquelle des personnes au Canada tiraient des avantages en obtenant des renseignements sur des événements, en réservant des billets et en sachant qu'ils seraient admis à l'événement de divertissement à leur arrivée sur les lieux aux États-Unis, il ne s'agit pas d'un avantage concret dont peuvent profiter les personnes au Canada. Pour les mêmes motifs que ceux énoncés précédemment concernant les services d'hôtel, je ne peux pas conclure qu'une personne qui achète un billet tire un avantage concret avant de quitter le Canada et de participer à l'événement aux États-Unis.

d) *Les services de publicité et de marketing pour des tiers*

[102] Le libellé de l'enregistrement, « services de publicité et de marketing pour des tiers », donne à penser que Live offre des services à des entreprises autres que la sienne. La seule preuve en ce sens concerne le fait que Live ou ses filiales qui emploient la marque font de la publicité à l'aide de sites Web et de documents promotionnels. Même si les filiales jouissaient d'une licence, leur emploi de la marque dans les publicités pour leurs propres entreprises ne constituerait pas des services de publicité pour des tiers. En outre, si les filiales ne sont pas des entités autorisées au titre d'une licence, leur emploi ne pourrait être imputé à Live de toute façon.

[103] Aucun élément de preuve n'établit que Live ou ses filiales offrent des services de publicité et de marketing pour des tiers à des personnes au Canada. Il existe une différence entre

la démonstration de l'emploi en liaison avec un service particulier par la publicité et le fait d'offrir de la publicité à titre de service.

[104] En conclusion, les éléments de preuve n'établissent pas l'emploi de la marque au Canada en liaison avec les trois catégories de services soulignées par Live – les services de publicité, les services de divertissement et les services d'hôtel – ou d'autres services visés par l'enregistrement. Bien que la jurisprudence donne à penser qu'il existe une tendance à élargir l'interprétation du terme « emploi » et reconnaisse que nous devons nous adapter aux réalités du commerce électronique, le principe de base demeure que l'emploi d'une marque de commerce au Canada nécessite que les marchandises ou services visés par l'enregistrement créent un avantage concret et important pour les personnes au Canada. Compte tenu de la preuve sur laquelle Live se fonde, je ne peux pas conclure que l'emploi allégué de la marque était en liaison avec des services qui créent des avantages concrets et importants dont profitent les personnes au Canada.

VI. Des circonstances spéciales expliquent ou justifient-elles le défaut d'emploi par Live de la marque?

A. *Les observations de la demanderesse*

[105] Live prétend que, d'après la preuve, la marque a été employée au Canada jusqu'en 2013 dans le cadre du projet Woodbine Live en liaison avec les services énumérés suivants :

[...] gestion des affaires pour les centres commerciaux, les points de vente au détail, les marchés, les installations résidentielles, les installations d'accueil, les installations commerciales, les bureaux, les installations de divertissement, les restaurants et les bars; [...] services de centres commerciaux, notamment location d'espace dans un centre commercial; gestion immobilière de centres commerciaux, de points de vente, de marchés, d'installations

résidentielles, d'installations d'accueil, d'installations commerciales, de bureaux, d'installations de divertissement, de restaurants et de bars; location d'immeubles ou de leurs parties; location d'installations résidentielles; location de bureaux; location d'installations commerciales, [...] location d'installations d'accueil; [...] aménagement de terrains et d'installations commerciaux, de bureau, d'accueil et résidentiels [...]; services de construction [...]; services de conseil en construction immobilière; promotion immobilière et construction de propriétés [...]

[106] Live soutient que le défaut d'emploi démontré de la marque depuis 2013 en liaison avec les services associés au projet Woodbine Live est justifié par des circonstances spéciales.

[107] Live prétend que l'application des trois critères énoncés dans l'arrêt *Canada (Registraire des marques de commerce) c Harris Knitting Mills Ltd*, [1985] ACF n° 226 (QL), 4 CPR (3d) 488 (CAF) [*Harris Knitting*], à la présente affaire mène à la conclusion selon laquelle il existe des circonstances spéciales justifiant le défaut d'emploi de la marque en liaison avec plusieurs services.

[108] Live explique que le développement de projets de grande envergure d'installations à usage mixte de divertissement et de casinos nécessite plusieurs années. Le projet Woodbine Live, dont le développement a coûté plusieurs millions de dollars, n'a pas été complété en raison d'un différend avec le partenaire d'affaires et l'OLG. Le différend était hors de son contrôle. Étant donné la large portée, les coûts élevés, la nature complexe et le long processus de développement des projets de Live, la demanderesse n'a pas été en mesure d'obtenir un projet au Canada depuis 2013. Live soutient qu'on ne devrait pas radier sa marque pour la pénaliser d'exploiter une entreprise qui peut prendre des années à mener à terme un projet.

[109] Live prétend que les services et les biens coûteux et complexes peuvent justifier le défaut d'emploi d'une marque de commerce (en s'appuyant sur *Country-Wide Automotive Ltd c CWA Constructions S.A. (Re)*, [1994] TMOB No 217 (QL), 57 CPR (3d) 435, p. 438 [*Country-Wide*]).

[110] Live fait remarquer qu'elle a présenté une soumission relativement à deux autres projets de casinos de grande envergure au Canada, mais qu'elle n'a pas été retenue, ce qui démontre son intention de reprendre son emploi de la marque.

B. *Les observations de l'intervenante*

[111] Pickering soutient que Live n'a jamais employé la marque au Canada et qu'aucune circonstance spéciale ne justifie le défaut d'emploi par Live de la marque.

[112] Pickering prétend que Live ne pourrait pas offrir les services qui, comme le prétend la demanderesse, établiraient l'emploi en liaison avec ceux-ci sans une installation physique dans le cadre du projet Woodbine Live. Pickering remarque que Live ne possède qu'une maquette du projet et des bureaux. Les contrats de location mentionnés par M. Gray renvoient au projet [TRADUCTION] « qui sera connu sous le nom de "Woodbine Live!" ». Pickering soutient qu'il s'agissait d'un concept, et non pas d'une réalité, et que Live ne peut pas établir l'emploi en liaison avec les services relatifs au projet.

[113] Pickering prétend que Live n'a fourni aucune explication qui pourrait constituer des circonstances spéciales, en faisant remarquer que les difficultés au sein des entreprises et les projets de grande envergure ne sont pas exceptionnels dans le secteur d'activités de Live.

[114] En outre, Pickering soutient que Live n'a pas témoigné d'une intention sérieuse de reprendre son emploi de la marque au Canada. M. Gray a déclaré que Live avait présenté une soumission relativement à deux autres projets de casino, mais n'a fourni aucun détail. De plus, cela ne concernerait qu'un seul aspect des nombreux services visés par l'enregistrement. Pickering ajoute que l'intention de reprendre l'emploi ne permet pas en soi d'établir l'existence de circonstances spéciales.

C. *Live n'a pas établi l'existence de circonstances spéciales justifiant le défaut d'emploi de la marque*

[115] Live n'a pas établi que son défaut d'emploi de la marque au Canada est attribuable à des circonstances spéciales suffisantes pour justifier ce défaut d'emploi et une exemption de la radiation de la marque.

[116] Le paragraphe 45(3) prévoit ce qui suit :

Lorsqu'il apparaît au registraire, en raison de la preuve qui lui est fournie ou du défaut de fournir une telle preuve, que la marque de commerce, soit à l'égard de la totalité des produits ou services spécifiés dans l'enregistrement, soit à l'égard de l'un de ces produits ou de l'un de ces services, n'a été employée au Canada à aucun moment au cours des trois ans précédant la date de l'avis et que le défaut d'emploi n'a pas été attribuable à des circonstances spéciales qui le justifient, l'enregistrement de cette marque de commerce est susceptible de radiation ou de modification en conséquence.

[Non souligné dans l'original.]

[117] Dans l'arrêt *Scott Paper Ltd c Smart & Biggar*, 2008 CAF 129, aux par. 19 à 21,

[2008] ACF n° 539 (QL) [*Scott Paper*], la Cour d'appel fédérale a noté que la jurisprudence qui

s'appuyait sur les principes de *Harris Knitting* avait « interprét[é] » cette décision. La Cour d'appel a examiné les passages pertinents de *Harris Knitting* qui portent sur la jurisprudence sur laquelle la décision est fondée et le libellé de la disposition pertinente. Elle a ensuite mentionné ceci au par. 22 :

Voici maintenant les conclusions devant, à mon avis, être tirées de l'analyse :

- 1- La règle générale porte que le défaut d'emploi est sanctionné par la radiation.
- 2- Il existe une exception à la règle générale lorsque le défaut d'emploi est attribuable à des circonstances spéciales.
- 3- Les circonstances spéciales sont des circonstances qui ne se retrouvent pas dans la majorité des cas de défaut d'emploi de la marque.
- 4- Les circonstances spéciales qui justifient le défaut d'emploi de la marque doivent être les circonstances auxquelles le défaut d'emploi est attribuable.

[118] La Cour d'appel a expliqué que le quatrième facteur concorde avec le texte législatif, déclarant au paragraphe 23 que, « [c]e qu'il faut comprendre, c'est que ce n'est pas la nature des circonstances spéciales qui importe, mais simplement que les circonstances spéciales se rapportent à la cause de défaut d'emploi et non à toute autre considération ». La Cour d'appel a ajouté que la question pertinente relative à l'existence de circonstances spéciales exige de s'interroger sur les raisons du défaut d'emploi (*Scott Paper*, au par. 25).

[119] Dans le même arrêt, au par. 31, la Cour d'appel a souligné qu'il existe une distinction entre expliquer un défaut d'emploi et justifier un défaut d'emploi. La Cour d'appel a noté que les circonstances spéciales se rapportent aux explications données. Si l'existence de circonstances

spéciales est établie, la Cour doit alors juger si ces circonstances devraient justifier le défaut d'emploi compte tenu des facteurs pertinents, y compris ceux établis dans *Harris Knitting* : la durée du défaut d'emploi, la probabilité que le défaut perdure, et la question de savoir si les raisons du défaut d'emploi étaient hors du contrôle du propriétaire (*Harris Knitting*, p. 493).

[120] Les circonstances spéciales s'entendent de circonstances qui sont rares, inhabituelles ou exceptionnelles, c.-à-d. qu'elles ne sont pas présentes dans la majorité des affaires de défaut d'emploi (*John Labatt Ltd. c The Cotton Club Bottling Co.*, [1976] FCJ No 11 (QL), au par. 29, 25 CPR (2d) 115; *Gouverneur inc. c The One Group LLC*, 2015 CF 128, au par. 38, 132 CPR (4th) 380, inf. par 2016 CAF 106, 235 ACWS (3d) 193 pour d'autres motifs; *Harris Knitting*, p. 492). Live n'a fourni aucun détail sur les [TRADUCTION] « problèmes » avec son partenaire d'affaires ou l'OLG qui ont mené à l'abandon du projet Woodbine Live. Tel que noté par Pickering, le problème non divulgué à l'OLG ne concernerait que les services de casino, et aucun des 34 autres services. En outre, les activités de Live se concentrent surtout sur des projets coûteux de grande envergure. Les problèmes auxquels Live attribue son défaut d'emploi de la marque – différend avec les partenaires d'affaires et des entités de réglementation – ne seraient vraisemblablement pas rares, inhabituels ou exceptionnels dans ce secteur d'activités.

[121] Compte tenu du caractère imprécis de l'allégation selon laquelle l'abandon du projet est attribuable à des problèmes ne relevant pas du contrôle de Live, il n'est pas possible de conclure à l'existence de circonstances spéciales qui ne sont pas présentes dans la majorité des autres affaires de défaut d'emploi.

[122] La situation de Live n'est pas analogue à celle dans la décision *Country-Wide*. De plus, *Country-Wide* n'indique pas que le propriétaire d'une marque de commerce portant sur des marchandises coûteuses ou complexes n'a pas à démontrer l'emploi de sa marque de commerce. Dans *Country-Wide*, la propriétaire de la marque de commerce a démontré un emploi au Canada sur une période de 25 ans, avec des interruptions entre les grandes ventes de tramways. La période de quatre ans de défaut d'emploi de la marque de commerce était relativement courte dans ces circonstances.

[123] Même si l'explication de Live selon laquelle le défaut d'emploi de la marque avait été causé par des problèmes de la société pourrait constituer des circonstances spéciales, la Cour doit aussi déterminer si les circonstances devraient justifier le défaut d'emploi, compte tenu des facteurs de *Harris Knitting*.

[124] Étant donné que Live a enregistré la marque en liaison avec 35 services et que Live a participé au projet Woodbine Live de 2007 à 2013, il est possible que Live ait offert certains des services énumérés au Canada (p. ex. « services de conseil en construction immobilière » ou « promotion immobilière »). L'affidavit de M. Gray mentionne la location de locaux à des entreprises de services d'alimentation et de divertissement par l'entremise de Woodbine Live GP, Inc., ce qui suggère que les services de « location d'installations commerciales » auraient été offerts à un moment donné avant 2013, et ce, même si le projet n'a jamais été construit. Cependant, Live n'a pas démontré que la marque a été employée à un moment donné en liaison avec la majorité des autres services visés par l'enregistrement.

[125] Live n'a pas expliqué pourquoi elle n'a pas pu employer sa Marque au Canada en liaison avec certains des nombreux services visés par l'enregistrement sans projets de grande envergure, son partenaire d'affaires ou l'OLG. Live a simplement répondu que ses activités portaient sur des projets de grande envergure, ce qui soulève donc la question à savoir pourquoi elle a cherché à enregistrer la marque aux fins d'emploi en liaison avec un si grand nombre de services, dont plusieurs ne concordent pas avec la notion d'un projet de grande envergure, tel que décrit par Live.

[126] En ce qui concerne l'intention de Live d'employer la marque ou de reprendre son emploi au Canada après 2013, M. Gray a témoigné que Live avait présenté des soumissions relativement à deux projets, mais il n'a fourni aucun détail. Aucun élément de preuve ne démontre que Live avait l'intention continue d'employer la marque. M. Gray n'a mentionné aucun projet à venir et a reconnu que les projets de grande envergure de Live peuvent prendre jusqu'à neuf ans à développer. Comme l'a fait remarquer Pickering, une intention de reprendre l'emploi de la marque n'est pas suffisante en soi pour constituer des circonstances spéciales ou pour justifier le défaut d'emploi.

[127] Globalement, les simples allégations de Live, selon lesquelles l'abandon du projet Woodbine Live était hors de son contrôle et qu'elle avait l'intention de reprendre l'emploi de la marque, n'étaient pas suffisantes pour conclure qu'il existe des circonstances spéciales justifiant le défaut d'emploi de la marque depuis au moins 2013 en liaison avec les services associés au projet Woodbine Live. L'explication de Live, selon laquelle les projets de grande envergure prennent jusqu'à neuf ans à développer et que la période de six ans de défaut d'emploi de la

marque en liaison avec les services associés au projet Woodbine Live est attribuable à des problèmes non divulgués avec son partenaire et l'OLG, ne constitue pas des circonstances spéciales en l'espèce. La preuve corroborant l'intention de reprendre l'emploi de la marque consiste en de simples allégations non détaillées, et rien ne démontre que Live avait l'intention continue d'employer la marque.

[128] En conclusion, Live n'a pas établi l'existence de circonstances spéciales justifiant le défaut d'emploi de la marque au Canada.

## VII. Conclusion

[129] Live n'a pas démontré l'emploi de la marque au Canada en liaison avec les services visés par l'enregistrement au cours de la période pertinente. En outre, Live n'a pas établi l'existence de circonstances spéciales justifiant le défaut d'emploi de la marque. Par conséquent, la décision du registraire – qui a conclu que l'enregistrement devrait être radié – est confirmée.

[130] Les parties ont convenu que des dépens de 8 500,00 \$ devraient être accordés à la partie ayant gain de cause. Par conséquent, Live doit payer un montant de 8 500,00 \$ à l'intervenante, Pickering. Aucuns dépens ne sont accordés à la défenderesse.

**JUGEMENT dans le dossier T-1752-18**

**LA COUR STATUE que :**

1. L'appel interjeté à l'égard de la décision du registraire des marques de commerce datée du 9 mars 2018 est rejeté;
2. La demanderesse doit payer le montant de 8 500,00 \$ à l'intervenante, à titre de dépens.

« Catherine M. Kane »

---

Juge

Traduction certifiée conforme  
Ce 17<sup>e</sup> jour de septembre 2019

Maxime Deslippes

## ANNEXE

### CADRE LÉGISLATIF

*Loi sur les marques de commerce*  
(L.R.C. 1985, ch. T-13) (dispositions applicables)

#### Définitions

##### *Article 2*

***emploi*** ou ***usage*** À l'égard d'une marque de commerce, tout emploi qui, selon l'article 4, est réputé un emploi en liaison avec des produits ou services. (*use*)

#### **Quand une marque de commerce est réputée employée**

**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.

#### **Le registraire peut exiger une preuve d'emploi**

**45 (1)** Après trois années à compter de la date d'enregistrement d'une marque de commerce, sur demande écrite présentée par une personne qui verse les droits prescrits, le registraire donne au propriétaire inscrit, à moins qu'il ne voie une raison valable à l'effet contraire, un avis lui enjoignant de fournir, dans les trois mois, un affidavit ou une déclaration solennelle indiquant, à l'égard de chacun des produits ou de chacun des services que spécifie l'enregistrement ou que l'avis peut spécifier, si la marque de commerce a été employée au Canada à un moment quelconque au cours des trois ans précédant la date de l'avis et, dans la négative, la date où elle a été ainsi employée en dernier et la raison pour laquelle elle ne l'a pas été depuis cette date. Il peut cependant, après trois années à compter de la date de l'enregistrement, donner l'avis de sa propre

### LEGISLATIVE FRAMEWORK

*Trade-marks Act*, R.S.C. 1985, c. T-13  
(relevant provisions)

#### Definitions

##### *Section 2*

***use***, in relation to a trade-mark, means any use that by section 4 is deemed to be a use in association with goods or services; (*emploi* ou *usage*)

#### **When deemed to be used**

**4 (2)** A trade-mark is deemed to be used in association with services if it is used or displayed in the performance or advertising of those services.

#### **Registrar may request evidence of user**

**45 (1)** After three years beginning on the day on which a trademark is registered, unless the Registrar sees good reason to the contrary, the Registrar shall, at the written request of any person who pays the prescribed fee — or may, on his or her own initiative — give notice to the registered owner of the trademark requiring the registered owner to furnish within three months an affidavit or a statutory declaration showing, with respect to all the goods or services specified in the registration or to those that may be specified in the notice, whether the trademark was in use in Canada at any time during the three year period immediately preceding the date of the notice and, if not, the date when it was last so in use and the reason for the absence of such use since that date.

initiative.

### **Forme de la preuve**

(2) Le registraire ne peut recevoir aucune preuve autre que cet affidavit ou cette déclaration solennelle, mais il peut recevoir des observations faites — selon les modalités prescrites — par le propriétaire inscrit de la marque de commerce ou par la personne à la demande de laquelle l’avis a été donné.

### **Effet du non-usage**

(3) Lorsqu’il apparaît au registraire, en raison de la preuve qui lui est fournie ou du défaut de fournir une telle preuve, que la marque de commerce, soit à l’égard de la totalité des produits ou services spécifiés dans l’enregistrement, soit à l’égard de l’un de ces produits ou de l’un de ces services, n’a été employée au Canada à aucun moment au cours des trois ans précédant la date de l’avis et que le défaut d’emploi n’a pas été attribuable à des circonstances spéciales qui le justifient, l’enregistrement de cette marque de commerce est susceptible de radiation ou de modification en conséquence.

### **Avis au propriétaire**

(4) Lorsque le registraire décide ou non de radier ou de modifier l’enregistrement de la marque de commerce, il notifie sa décision, avec les motifs pertinents, au propriétaire inscrit de la marque de commerce et à la personne à la demande de qui l’avis visé au paragraphe (1) a été donné.

### **Mesures à prendre par le registraire**

(5) Le registraire agit en conformité avec sa décision si aucun appel n’en est interjeté dans le délai prévu par la présente loi ou, si un appel est interjeté, il agit en conformité avec le jugement définitif rendu dans cet appel.

### **Form of evidence**

(2) The Registrar shall not receive any evidence other than the affidavit or statutory declaration, but may hear representations made by or on behalf of the registered owner of the trade-mark or by the person at whose request the notice was given.

### **Effect of non-use**

(3) Where, by reason of the evidence furnished to the Registrar or the failure to furnish any evidence, it appears to the Registrar that a trade-mark, either with respect to all of the goods or services specified in the registration or with respect to any of those goods or services, was not used in Canada at any time during the three year period immediately preceding the date of the notice and that the absence of use has not been due to special circumstances that excuse the absence of use, the registration of the trade-mark is liable to be expunged or amended accordingly.

### **Notice to owner**

(4) When the Registrar reaches a decision whether or not the registration of a trade-mark ought to be expunged or amended, he shall give notice of his decision with the reasons therefor to the registered owner of the trade-mark and to the person at whose request the notice referred to in subsection (1) was given.

### **Action by Registrar**

(5) The Registrar shall act in accordance with his decision if no appeal therefrom is taken within the time limited by this Act or, if an appeal is taken, shall act in accordance with the final judgment given in the appeal.

## **Licence d'emploi d'une marque de commerce**

**50 (1)** Pour l'application de la présente loi, si une licence d'emploi d'une marque de commerce est octroyée, pour un pays, à une entité par le propriétaire de la marque, ou avec son autorisation, et que celui-ci, aux termes de la licence, contrôle, directement ou indirectement, les caractéristiques ou la qualité des produits et services, l'emploi, la publicité ou l'exposition de la marque, dans ce pays, par cette entité comme marque de commerce, nom commercial – ou partie de ceux-ci – ou autrement ont le même effet et sont réputés avoir toujours eu le même effet que s'il s'agissait de ceux du propriétaire.

## **Licence d'emploi d'une marque de commerce**

**(2)** Pour l'application de la présente loi, dans la mesure où un avis public a été donné quant à l'identité du propriétaire et au fait que l'emploi d'une marque de commerce fait l'objet d'une licence, cet emploi est réputé, sauf preuve contraire, avoir fait l'objet d'une licence du propriétaire, et le contrôle des caractéristiques ou de la qualité des produits et services est réputé, sauf preuve contraire, être celui du propriétaire.

## **Appel**

**56 (1)** Appel de toute décision rendue par le registraire, sous le régime de la présente loi, peut être interjeté à la Cour fédérale dans les deux mois qui suivent la date où le registraire a expédié l'avis de la décision ou dans tel délai supplémentaire accordé par le tribunal, soit avant, soit après l'expiration des deux mois.

## **Procédure**

**(2)** L'appel est interjeté au moyen d'un avis d'appel produit au bureau du registraire et à la Cour fédérale.

## **Licence to use trademark**

**50 (1)** For the purposes of this Act, if an entity is licensed by or with the authority of the owner of a trademark to use the trademark in a country and the owner has, under the licence, direct or indirect control of the character or quality of the goods or services, then the use, advertisement or display of the trademark in that country as or in a trademark, trade-name or otherwise by that entity has, and is deemed always to have had, the same effect as such a use, advertisement or display of the trademark in that country by the owner.

## **Idem**

**(2)** For the purposes of this Act, to the extent that public notice is given of the fact that the use of a trademark is a licensed use and of the identity of the owner, it shall be presumed, unless the contrary is proven, that the use is licensed by the owner of the trademark and the character or quality of the goods or services is under the control of the owner.

## **Appeal**

**56 (1)** An appeal lies to the Federal Court from any decision of the Registrar under this Act within two months from the date on which notice of the decision was dispatched by the Registrar or within such further time as the Court may allow, either before or after the expiration of the two months.

## **Procedure**

**(2)** An appeal under subsection (1) shall be made by way of notice of appeal filed with the Registrar and in the Federal Court.

### **Avis au propriétaire**

(3) L'appellant envoie, dans le délai établi ou accordé par le paragraphe (1), par courrier recommandé, une copie de l'avis au propriétaire inscrit de toute marque de commerce que le registraire a mentionnée dans la décision sur laquelle porte la plainte et à toute autre personne qui avait droit à un avis de cette décision.

### **Avis public**

(4) Le tribunal peut ordonner qu'un avis public de l'audition de l'appel et des matières en litige dans cet appel soit donné de la manière qu'il juge opportune.

### **Preuve additionnelle**

(5) Lors de l'appel, il peut être apporté une preuve en plus de celle qui a été fournie devant le registraire, et le tribunal peut exercer toute discrétion dont le registraire est investi.

### **Notice to owner**

(3) The appellant shall, within the time limited or allowed by subsection (1), send a copy of the notice by registered mail to the registered owner of any trademark that has been referred to by the Registrar in the decision complained of and to every other person who was entitled to notice of the decision.

### **Public notice**

(4) The Federal Court may direct that public notice of the hearing of an appeal under subsection (1) and of the matters at issue therein be given in such manner as it deems proper.

### **Additional evidence**

(5) On an appeal under subsection (1), evidence in addition to that adduced before the Registrar may be adduced and the Federal Court may exercise any discretion vested in the Registrar.

**COUR FÉDÉRALE**

**AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER**

**DOSSIER :** T-1752-18

**INTITULÉ :** LIVE! HOLDINGS, LLC c OYEN WIGGS GREEN et  
MUTALA LLP et PICKERING DEVELOPMENTS  
(BAYLY) INC.

**LIEU DE L'AUDIENCE :** TORONTO (ONTARIO)

**DATE DE L'AUDIENCE :** LE 11 JUIN 2019

**JUGEMENT ET MOTIFS :** LA JUGE KANE

**DATE DES MOTIFS :** LE 2 AOÛT 2019

**COMPARUTIONS :**

Gary Daniel  
Matthew Frontini  
Aucun  
Peter Henein  
Shane Hardy

POUR LA DEMANDERESSE

POUR LA DÉFENDERESSE

POUR L'INTERVENANTE

**AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER :**

Deeth Williams Wall LLP  
Avocats  
Toronto (Ontario)

Oyen Wiggs Green & Mutala LLP  
Avocats  
Vancouver (Colombie-Britannique)

Cassels Brock and Blackwell LLP  
Avocats  
Toronto (Ontario)

POUR LA DEMANDERESSE

POUR LA DÉFENDERESSE

POUR L'INTERVENANTE