

A-325-18
A-369-18
2020 FCA 134

A-325-18
A-369-18
2020 CAF 134

Miller Thomson LLP (*Appellant*)

Miller Thomson S.E.N.C.R.L., S.R.L. (*appelante*)

v.

c.

Hilton Worldwide Holding LLP (*Respondent*)

Hilton Worldwide Holding LLP (*intimée*)

INDEXED AS: MILLER THOMSON LLP v. HILTON WORLDWIDE HOLDING LLP

RÉPERTORIÉ : MILLER THOMSON S.E.N.C.R.L., S.R.L. c. HILTON WORLDWIDE HOLDING LLP

Federal Court of Appeal, Webb, Near and Mactavish J.J.A.—Ottawa (by videoconference), June 5; September 9, 2020.

Cour d’appel fédérale, juges Webb, Near et Mactavish, J.C.A.—Ottawa (par vidéoconférence), 5 juin; 9 septembre 2020.

Trademarks — Expungement — Evidence of use — Appeal from Federal Court decision finding that respondent had established use of WALDORF ASTORIA trademark (Mark) in Canada, setting aside Registrar of trademark’s decision striking Mark from register of trademarks — Respondent, owner of WALDORF ASTORIA trademark, which is registered in Canada for use in association with “hotel services” — Claiming to have used Mark in Canada in association with “hotel services” since at least 1988 — Appellant, law firm representing client engaged in hotel business — Client having outstanding applications to register trademarks for “WALDORF”, “THE WALDORF”, “WALDORF HOTEL” etc. which respondent actively opposing — Registrar issuing notice to respondent pursuant to Trademarks Act, s. 45 requiring that it demonstrate use of Mark in Canada in association with “hotel services” during relevant period — Concluding that absence of “bricks and mortar” Waldorf Astoria hotel in Canada fatal to respondent’s claim that Mark used in Canada in association with “hotel services” during relevant period — Ordering that Mark be expunged from register — Respondent appealing Registrar’s decision — Federal Court concluding that Registrar having committed several errors in this case; maintaining Mark’s registration on basis that respondent established use of Mark in Canada during relevant period — Main issues whether respondent could establish “use” of WALDORF ASTORIA trademark in Canada for purposes of Act, s. 45 in absence of “bricks and mortar” hotel operating under that name in this country; more particularly, whether Federal Court erring in finding that there had been use of WALDORF ASTORIA mark in Canada during relevant period — Federal Court not misstating applicable statutory test for “use” of mark — Concluded that reservation or booking services would commonly be understood to be included in scope of term “hotel services” — Thus, Federal Court correctly understanding test for “use” for purposes of Act, s. 45 analysis;

Marques de commerce — Radiation — Preuve d’emploi — Appel interjeté à l’encontre une décision dans laquelle la Cour fédérale a conclu que l’intimée avait établi l’emploi de la marque WALDORF ASTORIA (la marque) au Canada et annulé la décision du registraire de radier la marque du registre des marques de commerce — L’intimée est propriétaire de la marque de commerce WALDORF ASTORIA, qui est enregistrée au Canada pour être utilisée en liaison avec des « services hôteliers » — Elle a affirmé avoir utilisé la marque au Canada en liaison avec des « services hôteliers » depuis au moins 1988 — L’appelante est un cabinet d’avocats représentant un client actif dans le secteur de l’hôtellerie — Ce client avait des demandes d’enregistrement en cours pour les marques « WALDORF », « THE WALDORF », « WALDORF HOTEL », etc., auxquelles l’intimée s’est opposée activement — Le registraire a délivré à l’intimée, en application de l’art. 45 de la Loi sur les marques de commerce, un avis lui enjoignant de démontrer l’emploi de la marque au Canada en liaison avec des « services hôteliers » au cours de la période pertinente — Il a conclu que l’absence d’un hôtel Waldorf Astoria « traditionnel » au Canada était fatale à la thèse de l’intimée selon laquelle elle avait employé la marque au Canada en liaison avec des « services hôteliers » au cours de la période pertinente — Il a ordonné la radiation de la marque — L’intimée a interjeté appel de la décision du registraire — La Cour fédérale a conclu que le registraire avait commis plusieurs erreurs dans sa décision; elle a maintenu l’enregistrement de la marque au motif que l’intimée a établi l’emploi de la marque au Canada au cours de la période pertinente — Il s’agissait principalement de savoir si l’intimée pouvait établir l’« emploi » de la marque WALDORF ASTORIA au Canada pour l’application de l’art. 45 de la Loi bien qu’elle n’ait jamais exploité d’hôtel « traditionnel » sous ce nom au Canada et, plus particulièrement, si la Cour fédérale a commis une erreur en concluant qu’il y a eu emploi de

no error established — Regarding ordinary commercial understanding of term “hotel services”, Federal Court finding that Registrar erring in asking wrong question — Question not whether one could equate ability to make hotel reservations or other bookings with operation of hotel but what was scope of term “hotel services” in ordinary commercial usage — Here, Federal Court not erring in finding that Registrar’s failure to acknowledge direct evidence before her as to ordinary commercial meaning of term “hotel services” constituting material omission warranting Federal Court’s intervention — With respect to Registrar’s reliance on “Trade-marks examination: Wares and Services Manual” to interpret meaning of registration at issue dating from 1988, Federal Court rightly stating Registrar erring in interpreting scope of Mark’s registration from pre-Internet era in light of wording of current version of Manual — Term “services” not defined in Act, must be liberally construed — Federal Court not erring in finding that term “hotel services” included other, incidental or ancillary services such as reservation or payment services — Appellant not establishing that Federal Court committing palpable, overriding error in concluding that people in Canada receiving material benefit from delivery of respondent’s hotel services; in concluding that use of WALDORF ASTORIA mark established — However, Federal Court erring with respect to benefits received by individuals in Canada through HILTON HHONORS loyalty program — No evidence stating that loyalty points earned at time hotel room booked rather than at time guest actually staying at Waldorf Astoria hotel — While error palpable, obvious, not overriding since not determinative of outcome of case — Appeal dismissed.

This was an appeal from a Federal Court decision finding that the respondent had established use of the WALDORF ASTORIA Mark in Canada and setting aside the Registrar’s decision striking the Mark from the register of trademarks. The respondent is the owner of the WALDORF ASTORIA trademark (Registration No. TMA337529), which is registered in Canada for use in association with “hotel services”. It

la marque WALDORF ASTORIA au Canada pendant la période pertinente — La Cour fédérale n’a pas énoncé de manière erronée le critère juridique applicable pour établir l’« emploi » de la marque — Elle a conclu que, selon le sens commun, les services de réservation seraient compris dans la portée du terme « services hôteliers » — Il ressortait de ces affirmations que la Cour fédérale a correctement compris le critère applicable à l’« emploi » dans l’analyse effectuée au titre de l’art. 45, et l’appelante n’a démonté aucune erreur à cet égard — En ce qui concerne le sens ordinaire du commerce du terme « services hôteliers », la Cour fédérale a conclu que le registraire avait commis une erreur parce qu’il avait formulé la mauvaise question — La question n’était pas de savoir si l’on pouvait assimiler la capacité de faire des réservations d’hôtel à l’exploitation d’un hôtel, mais plutôt de savoir quelle était la portée du terme « services hôteliers » dans son sens ordinaire du commerce — Dans les circonstances, la Cour fédérale n’a pas commis d’erreur en concluant que le fait que le registraire n’a pas reconnu le seul élément de preuve direct dont il disposait quant au sens ordinaire du commerce du terme « services hôteliers » constituait une omission importante justifiant l’intervention de la Cour fédérale — En ce qui concerne le fait que le registraire s’est fondé sur « L’examen des marques de commerce : Manuel des marchandises et services » pour interpréter le sens d’un enregistrement datant de 1988, la Cour fédérale a eu raison de dire que le registraire a commis une erreur en interprétant la portée d’un enregistrement de l’ère pré-Internet à la lumière du libellé de la version actuelle du Manuel — Le terme « services » n’est pas défini dans la Loi, et il doit être interprété de manière libérale — La Cour fédérale n’a pas commis d’erreur en concluant que le terme « services hôteliers » incluait des services accessoires et autres, tels que les services de réservation ou de paiement — L’appelante n’a pas établi que la Cour fédérale a commis une erreur manifeste et dominante en concluant que des personnes au Canada ont profité d’avantages importants au pays grâce à la prestation des services hôteliers de l’intimée; en concluant que l’emploi de la marque WALDORF ASTORIA avait été établi — Toutefois, la Cour fédérale a commis une erreur relativement aux avantages que semblaient avoir reçus les personnes au Canada dans le cadre du programme de fidélisation HILTON HHONORS — La preuve n’indiquait nulle part que les points de fidélité sont gagnés au moment où la chambre d’hôtel est réservée plutôt qu’au moment où le client séjourne effectivement dans un hôtel Waldorf Astoria — Il s’agissait d’une erreur manifeste et évidente, mais elle n’était pas dominante, car l’erreur n’était pas déterminante pour l’issue de l’affaire — Appel rejeté.

Il s’agissait d’un appel interjeté contre une décision dans laquelle la Cour fédérale a conclu que l’intimée avait établi l’emploi de la marque WALDORF ASTORIA au Canada et a annulé la décision du registraire de radier la marque du registre des marques de commerce. L’intimée est propriétaire de la marque de commerce WALDORF ASTORIA (n° d’enregistrement TMA337529), qui est enregistrée au Canada

claims to have used the WALDORF ASTORIA Mark (Mark) in Canada in association with “hotel services” since at least 1988. The appellant is a law firm representing a client engaged in the hotel business. This client has outstanding applications to register trademarks for “WALDORF”, “THE WALDORF”, “WALDORF HOTEL” and other similar names. The respondent has been actively opposing these applications. At the appellant’s request, the Registrar of trademarks issued a notice to the respondent pursuant to section 45 of the *Trademarks Act*, requiring that it demonstrate use of the Mark in Canada in association with “hotel services” during the relevant period, which, in this case, was between October 23, 2011 and October 23, 2014. If the respondent was unable to demonstrate such use, it was required to identify the date on which the Mark was last in use, as well as the reasons for its subsequent non-use. A delegate of the Registrar concluded that the absence of a “bricks and mortar” Waldorf Astoria hotel in Canada was fatal to the respondent’s claim that it had used the Mark in Canada in association with “hotel services” during the relevant period. The Registrar also found that the respondent had not established that there were “special circumstances” that would excuse its non-use of the Mark in this country during that period. Consequently, the Registrar ordered that the WALDORF ASTORIA Mark be expunged from the Register. The respondent appealed the Registrar’s decision to the Federal Court and submitted additional evidence in support of the appeal.

The Federal Court concluded that the Registrar had committed a number of errors in this case. It found that the Registrar had failed to consider the only evidence that had been submitted with respect to the ordinary commercial understanding of the term “hotel services” and that she had failed to follow binding authority establishing that the scope of services includes primary, incidental and ancillary services. The Court also found that the Registrar erred in applying the current version of the *Trade-marks examination: Wares and Services Manual* maintained by the Canadian Intellectual Property Office (Manual) to interpret the meaning of a registration dating from 1988. Finally, the Federal Court found that the Registrar had erred by failing to consider the actual words used in the registration itself. Consequently, the Federal Court allowed the respondent’s appeal.

The appellant asserted that the Federal Court made several errors in finding that there had been use of the WALDORF ASTORIA Mark in Canada during the relevant period, including misstating the relevant statutory test and misinterpreting the term “hotel services”. The Federal Court further erred, it stated,

pour être utilisée en liaison avec des « services hôteliers ». Elle a affirmé avoir utilisé la marque WALDORF ASTORIA (la marque) au Canada en liaison avec des « services hôteliers » depuis au moins 1988. L’appelante est un cabinet d’avocats représentant un client actif dans le secteur de l’hôtellerie. Ce client a des demandes d’enregistrement en cours pour les marques « WALDORF », « THE WALDORF », « WALDORF HOTEL » et d’autres noms semblables. L’intimée s’est opposée activement à ces demandes. Sur demande de l’appelante, le registraire des marques de commerce a délivré à l’intimée, en application de l’article 45 de la *Loi sur les marques de commerce*, un avis lui enjoignant de démontrer l’emploi de la marque au Canada en liaison avec des « services hôteliers » au cours de la période pertinente, qui, en l’espèce, s’étendait du 23 octobre 2011 au 23 octobre 2014. Si l’intimée n’était pas en mesure de démontrer un tel emploi, elle devait indiquer la date à laquelle la marque avait été utilisée pour la dernière fois, ainsi que les motifs du défaut d’emploi subséquent. Une déléguée du registraire a conclu que l’absence d’un hôtel Waldorf Astoria « traditionnel » au Canada était fatale à la thèse de l’intimée selon laquelle elle avait employé la marque au Canada en liaison avec des « services hôteliers » au cours de la période pertinente. Le registraire a également conclu que l’intimée n’avait pas établi qu’il existait des « circonstances spéciales » qui auraient excusé son défaut d’employer la marque au pays pendant cette période. En conséquence, le registraire a ordonné la radiation de la marque WALDORF ASTORIA. L’intimée a interjeté appel de la décision du registraire devant la Cour fédérale et a présenté des éléments de preuve supplémentaires à l’appui de son appel.

La Cour fédérale a conclu que le registraire avait commis plusieurs erreurs dans sa décision. Elle a conclu que le registraire n’avait pas pris en considération les seuls éléments de preuve qui avaient été présentés relativement au sens ordinaire du commerce du terme « services hôteliers » et qu’il n’avait pas suivi la jurisprudence contraignante établissant que la notion de services comprend les services primaires ainsi que les services accessoires. La Cour a également conclu que le registraire avait commis une erreur en appliquant la version actuelle du manuel « *L’examen des marques de commerce : Manuel des marchandises et services* » tenu par l’Office de la propriété intellectuelle du Canada (le Manuel) pour interpréter le sens d’un enregistrement datant de 1988. Enfin, la Cour fédérale a estimé que le registraire avait commis une erreur en ne tenant pas compte des mots expressément utilisés dans l’enregistrement lui-même. En conséquence, la Cour fédérale a accueilli l’appel de l’intimée.

L’appelante a soutenu que la Cour fédérale a commis plusieurs erreurs en concluant que la marque WALDORF ASTORIA avait été employée au Canada pendant la période pertinente, notamment en énonçant de manière erronée le critère juridique applicable et en interprétant de manière erronée

in finding that use of a mark with respect to services that are ancillary to the registered services was sufficient to establish use of a mark in Canada for the purposes of section 45 of the Act.

The main issues were whether the respondent could establish “use” of the WALDORF ASTORIA trademark in Canada for the purposes of section 45 of the Act in the absence of a “bricks and mortar” hotel operating under that name in this country and, more particularly, whether the Federal Court erred in finding that there had been use of the WALDORF ASTORIA Mark in Canada during the relevant period.

Held, the appeal should be dismissed.

Under subsection 4(2) of the Act, a mark is deemed to be “used in association with services if it is used or displayed in the performance or advertising of those services”. The Federal Court did not misstate the applicable statutory test. It was evident from the Federal Court’s reasons that it was aware that the issue was whether the respondent had established that some aspect of “hotel services” were performed or delivered in Canada. The Federal Court reviewed the relevant authorities on the question of “use” and concluded that reservation or booking services “would commonly be understood to be included in the scope of the term ‘hotel services’, as part of the ordinary expectation of what is involved in the performance of hotel services”. Thus, the Federal Court correctly understood the test for “use” for the purposes of the section 45 analysis, and no error was established by the appellant in this regard.

With respect to the ordinary commercial understanding of the term “hotel services”, the Federal Court considered whether any of the activities carried out by the respondent constituted the performance of “hotel services” in Canada. It found that the Registrar had erred in asking the wrong question. The question was not whether one could equate the ability to make hotel reservations or other bookings with the operation of a hotel but rather what was the scope of the term “hotel services” in ordinary commercial usage, understood both from the perspective of the consumer and the trademark owner. The Federal Court concluded that the term “hotel services” “naturally includes a series of related things, some of which can only be delivered at the physical hotel, but some of which are naturally now able to be ‘performed’, or ‘enjoyed’ in Canada”. The ordinary commercial meaning of the term “hotel services” was central to the question of whether the respondent had established use of the WALDORF ASTORIA Mark in Canada in association with such services. In these circumstances, the Federal Court did not err in finding that the failure of the Registrar to acknowledge or come to grips with the only direct evidence before her as to the

le terme « services hôteliers ». La Cour fédérale a également commis une erreur, selon l’appelante, en concluant que l’utilisation d’une marque pour des services accessoires aux services enregistrés était suffisante pour établir l’emploi d’une marque au Canada pour l’application de l’article 45 de la Loi.

Il s’agissait principalement de savoir si l’intimée pouvait établir l’« emploi » de la marque WALDORF ASTORIA au Canada pour l’application de l’article 45 de la Loi bien qu’elle n’ait jamais exploité d’hôtel « traditionnel » sous ce nom au Canada et, plus particulièrement, si la Cour fédérale a commis une erreur en concluant qu’il y a eu emploi de la marque WALDORF ASTORIA au Canada pendant la période pertinente.

Arrêt : l’appel doit être rejeté.

Le paragraphe 4(2) de la Loi dispose qu’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 ». La Cour fédérale n’a pas énoncé de manière erronée le critère juridique applicable. Il ressortait des motifs de la Cour fédérale que cette dernière avait conscience que la question en litige était de savoir si l’intimée avait établi qu’un certain élément des « services hôteliers » avait été effectué ou fourni au Canada. Après avoir passé en revue la jurisprudence pertinente sur la question de l’« emploi », la Cour fédérale a conclu que, « selon le sens commun, ces services [de réservation] 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 ». Il ressortait de ces affirmations que la Cour fédérale a correctement compris le critère applicable à l’« emploi » dans l’analyse effectuée au titre de l’article 45, et l’appelante n’a démonté aucune erreur à cet égard.

En ce qui concerne le sens ordinaire du commerce du terme « services hôteliers », la Cour fédérale a examiné la question de savoir si les activités exercées par l’intimée équivalaient à l’exécution de « services hôteliers » au Canada. Elle a conclu que le registraire avait commis une erreur parce qu’il avait formulé la mauvaise question. La question n’était pas de savoir si l’on pouvait assimiler la capacité de faire des réservations d’hôtel à l’exploitation d’un hôtel, mais plutôt de savoir quelle était la portée du terme « services hôteliers » dans son sens ordinaire du commerce, à la fois du point de vue du consommateur et de celui du propriétaire de la marque de commerce. La Cour fédérale a conclu que le terme « services hôteliers » « inclut forcément des éléments connexes dont certains doivent être fournis dans un hôtel traditionnel, mais d’autres aussi pour lesquels il est désormais tout naturel de considérer qu’ils peuvent être “exécutés” ou qu’on peut “en tirer avantage” au Canada ». Le sens ordinaire du commerce du terme « services hôteliers » était un élément central de la question de savoir si l’intimée avait établi l’emploi de la marque WALDORF ASTORIA au Canada en liaison avec de tels services. Dans les circonstances, la Cour

ordinary commercial meaning of the term “hotel services” was a material omission that warranted the Court’s intervention.

The Registrar relied in part on the version of the Manual that was in effect at the time that she rendered her decision in 2017 in making her finding with respect to the ordinary commercial meaning of the term “hotel services”. As the Federal Court observed in this case, while applicants are not bound to follow the precise wording of the Manual, the respondent could not be faulted for using a pre-approved term that was found in the Manual at the time the Mark was registered in 1988. The Federal Court rightly stated that it was an error for the Registrar to interpret the scope of a registration from the pre-Internet era in light of the wording of the current version of the Manual.

The term “services” is not defined in the Act. The meaning of the term has, however, been considered in case law, which has determined that the term should be liberally construed and that each case should be decided on its own facts. The case law examined established that as long as some consumers, purchasers or members of the public in Canada receive a material benefit from the activity in issue, it will amount to the performance of the service in this country. Thus, the Federal Court did not err in finding that the term “hotel services” included other, incidental or ancillary services such as reservation or payment services.

The Federal Court stated that a key question in determining whether use of a trademark in Canada for services had been established is whether people in this country can derive some benefit from the provision of the services in question. The Federal Court found that the evidence in this case established that there were several benefits that were available to people in Canada, over and above their eventual enjoyment of their stay in a “bricks and mortar” Waldorf Astoria hotel. The Federal Court concluded that people in Canada received material benefits in this country from the delivery of the respondent’s hotel services; it was therefore satisfied that use of the WALDORF ASTORIA Mark had been established. The appellant did not establish that the Federal Court committed a palpable and overriding error in making its findings. It was open to the Federal Court to find, based on the evidence before it, that the ability to reserve a particular type of hotel room at a specific Waldorf Astoria hotel in a particular location for a specified (and potentially discounted) price constituted a material benefit to the Canadian customer.

fédérale n’a pas commis d’erreur en concluant que le fait que le registraire n’ait pas reconnu ni pris en compte le seul élément de preuve direct dont il disposait quant au sens ordinaire du commerce du terme « services hôteliers » constituait une omission importante justifiant l’intervention de la Cour.

Le registraire s’est fondé en partie sur la version du Manuel en vigueur au moment où il a rendu sa décision en 2017 pour tirer ses conclusions relativement au sens ordinaire du commerce du terme « services hôteliers ». Comme la Cour fédérale l’a fait observer en l’espèce, bien que les demandeurs d’enregistrement ne soient pas tenus de respecter à la lettre le libellé du Manuel, on ne peut pas reprocher à l’intimée d’avoir utilisé le terme préapprouvé de la version du Manuel en vigueur à l’époque de l’enregistrement de la marque en 1988. La Cour fédérale a eu raison de dire que le registraire a commis une erreur en interprétant la portée d’un enregistrement de l’ère pré-Internet à la lumière du libellé de la version actuelle du Manuel.

Le terme « services » n’est pas défini dans la Loi. Le sens de ce terme a toutefois été examiné dans la jurisprudence, qui a établi que le terme devait être interprété de manière libérale et que chaque cas doit être décidé en fonction des faits qui lui sont propres. Ces précédents établissent que, tant que des consommateurs, des acheteurs ou des membres du public au Canada reçoivent un avantage important de l’activité en cause, cette activité constituera l’exécution du service au Canada. Pour cette raison, la Cour fédérale n’a pas commis d’erreur en concluant que le terme « services hôteliers » incluait des services accessoires, tels que les services de réservation ou de paiement.

La Cour fédérale a déclaré qu’une question essentielle pour déterminer si l’emploi d’une marque de commerce au Canada pour des services avait été établi était de savoir si des personnes au pays pouvaient tirer un certain avantage de la fourniture des services en question. La Cour fédérale a conclu que les éléments de preuve en l’espèce établissaient que les personnes se trouvant au Canada pouvaient profiter de plusieurs avantages, en plus de leur séjour proprement dit dans un hôtel Waldorf Astoria. La Cour fédérale a conclu que des personnes au Canada ont profité d’avantages importants au pays grâce à la prestation des services hôteliers de l’intimée; elle a donc conclu que l’emploi de la marque WALDORF ASTORIA avait été établi. L’appelante n’a pas établi que la Cour fédérale a commis une erreur manifeste et dominante en tirant ces conclusions. Il était loisible à la Cour fédérale de conclure, vu les éléments de preuve dont elle disposait, que la possibilité pour le client canadien de réserver un type particulier de chambre d’hôtel dans un hôtel Waldorf Astoria précis, à un endroit donné, à un prix déterminé (et potentiellement réduit) constituait un avantage important pour lui.

However, the Federal Court erred with respect to the benefits that are ostensibly received by individuals in Canada through the HILTON HHONORS loyalty program. The evidence did not state that loyalty points are earned at the time that a hotel room is booked rather than at the time that the guest actually stays at a Waldorf Astoria hotel. There was simply no evidence in the record before the Federal Court with respect to this question. While this error was “palpable” in as much as it was obvious, it was not “overriding” since the error was not determinative of the outcome of the case. The meaning of terms used in trademark registrations can evolve over time. This is especially so where, as here, there have been significant technological advancements that have radically changed the manner in which services are offered to consumers. The requirements for “use” under section 45 of the Act must adapt to accord with 21st century commercial practices. Every case will turn on its own individual facts. The question in each case will be whether the trademark owner has provided evidence that establishes that people in this country can derive a material benefit from services that are performed in this country.

Toutefois, la Cour fédérale a commis une erreur relative aux avantages que semblaient avoir reçus les personnes au Canada dans le cadre du programme de fidélisation HILTON HHONORS. La preuve n’indiquait nulle part que les points de fidélité sont gagnés au moment où la chambre d’hôtel est réservée plutôt qu’au moment où le client séjourne effectivement dans un hôtel Waldorf Astoria. Le dossier dont disposait la Cour fédérale ne contenait tout simplement pas d’éléments de preuve lui permettant de trancher cette question dans un sens ou dans l’autre. Il s’agissait d’une erreur « manifeste » dans la mesure où elle était évidente, mais elle n’était pas « dominante », car l’erreur n’était pas déterminante pour l’issue de l’affaire. Le sens des termes utilisés dans les enregistrements de marques de commerce peut évoluer au fil du temps. C’est d’autant plus vrai lorsque, comme en l’espèce, il y a eu des avancées technologiques importantes qui ont radicalement changé la manière dont les services sont offerts aux consommateurs. Les exigences relatives à l’« emploi » pour l’application de l’article 45 de la Loi doivent s’adapter aux pratiques commerciales du XXI^e siècle. Chaque affaire repose sur les faits qui lui sont propres. La question à trancher dans chaque affaire sera de savoir si le propriétaire de la marque de commerce a fourni des éléments de preuve établissant que les résidents du Canada peuvent tirer des avantages importants des services qui sont fournis au Canada.

STATUTES AND REGULATIONS CITED

Broadcasting Act, S.C. 1991, c. 11.
Federal Courts Rules, SOR/98-106, Tariff B, s. 2(2), Columns III, V.
Trade Marks Act, S.C. 1952-53, c. 49, s. 2 “use”.
Trademarks Act, R.S.C., 1985, c. T-13, ss. 2 “trademark”, “use”, 4, 30, 45, 56(1), (5), 57.

CASES CITED

APPLIED:

Levi Strauss & Co. v. Canada (Registrar of Trade-Marks), 2006 FC 654, 51 C.P.R. (4th) 434, [2006] F.C.J. No. 840 (QL); *TSA Stores, Inc. v. Registrar of Trade-Marks*, 2011 FC 273, 91 C.P.R. (4th) 324; *Société nationale des chemins de fer français v. Venice Simplon-Orient-Express Inc.* (2000), 9 C.P.R. (4th) 443, [2000] F.C.J. No. 1897 (QL) (T.D.); *Borden Ladner Gervais LLP v. Westcoast Hotels Inc.* (2006), 53 C.P.R. (4th) 361, [2006] T.M.O.B. No. 5 (QL); *Hospira Healthcare Corporation v. Kennedy Institute of Rheumatology*, 2016 FCA 215, [2017] 1 F.C.R. 331; *Nova Chemicals Corporation v. Dow Chemical Company*, 2017 FCA 25, 276 A.C.W.S. (3d) 298.

LOIS ET RÈGLEMENT CITÉS

Loi sur la radiodiffusion, L.C. 1991, ch. 11.
Loi sur les marques de commerce, L.R.C. (1985), ch. T-13, art. 2 « emploi », « marque de commerce », 4, 30, 45, 56(1), (5), 57.
Loi sur les marques de commerce, S.C. 1952-53, ch. 49, art. 2 « emploi ».
Règles des Cours fédérales, DORS/98-106, tarif B, art. 2(2), colonnes III, V.

JURISPRUDENCE CITÉE

DÉCISIONS APPLIQUÉES :

Levi Strauss & Co. c. Canada (Registraire des marques de commerce), 2006 CF 654, [2006] A.C.F. n° 840 (QL); *TSA Stores, Inc. c. Registraire des marques de commerce*, 2011 CF 273, [2011] A.C.F. n° 319 (QL); *Société Nationale des Chemins de Fer Français Snfc c. Venice Simplon-Orient-Express Inc.*, 2000 CanLII 16547, [2000] A.C.F. n° 1897 (QL) (1^{re} inst.); *Borden Ladner Gervais srl c. WestCoast Hotels, Inc.*, 2006 CanLII 80422 (C.O.M.C.); *Corporation de soins de la santé Hospira c. Kennedy Institute of Rheumatology*, 2016 CAF 215, [2017] 1 R.C.F. 331; *Nova Chemicals Corporation c. Dow Chemical Company*, 2017 CAF 25, [2017] A.C.F. n° 173 (QL).

DISTINGUISHED:

Motel 6, Inc. v. No. 6 Motel Limited, [1982] 1 F.C. 638, (1981), 127 D.L.R. (3d) 267 (T.D.).

CONSIDERED:

Mattel, Inc. v. 3894207 Canada Inc., 2006 SCC 22, [2006] 1 S.C.R. 772; *Stikeman Elliott LLP v. Millennium & Cophorne International Limited*, 2015 TMOB 231, [2015] T.M.O.B. No. 5231 (QL); *Kraft Limited v. Registrar of Trade Marks*, [1984] 2 F.C. 874, (1984), 1 C.P.R. (3d) 457 (T.D.); *Canada (Minister of Citizenship and Immigration) v. Vavilov*, 2019 SCC 65, 441 D.L.R. (4th) 1; *The Clorox Company of Canada, Ltd. v. Chloretec S.E.C.*, 2020 FCA 76, 172 C.P.R. (4th) 351; *Mahjoub v. Canada (Citizenship and Immigration)*, 2017 FCA 157, [2018] 2 F.C.R. 344, leave to appeal to S.C.C. refused, [2018] 1 S.C.R. viii; *Unicast SA v. South Asian Broadcasting Corporation Inc.*, 2014 FC 295, 122 C.P.R. (4th) 409; *Nolan v. Kerry (Canada) Inc.*, 2009 SCC 39, [2009] 2 S.C.R. 678; *Sun Indalex Finance, LLC v. United Steelworkers*, 2013 SCC 6, [2013] 1 S.C.R. 271.

REFERRED TO:

HomeAway.com, Inc. v. Hrdlicka, 2012 FC 1467, 423 F.T.R. 156, [2012] F.C.J. No. 1665 (QL); *Porter v. Don the Beachcomber*, [1966] Ex. C.R. 982, (1966), 48 C.P.R. 280; *Marineland Inc. v. Marine Wonderland & Animal Park Ltd.*, [1974] 2 F.C. 558, (1974), 16 C.P.R. (2d) 97 (T.D.); *Sport Maska Inc. v. Bauer Hockey Corp.*, 2016 FCA 44, [2016] 4 F.C.R. 3; *Boutiques ProGolf Inc. v. Canada (Registrar of Trade Marks)* (1993), 164 N.R. 264, 54 C.P.R. (3d) 451 (F.C.A.); *Molson Cos. v. Moosehead Breweries Ltd.* (1985), 11 C.P.R. (3d) 208, 63 N.R. 140 (F.C.A.); *Woods Canada Ltd. v. Lang Michener* (1996), 71 C.P.R. (3d) 477, [1996] F.C.J. No. 1701 (T.D.); *Union Electric Supply Co. v. Registrar of Trade Marks*, [1982] 2 F.C. 263, (1982), 63 C.P.R. (2d) 56 (T.D.); *Bellagio Limousines v. Mirage Resorts, Incorporated*, 2012 TMOB 220, 107 C.P.R. (4th) 298; *Molson Breweries v. John Labatt Ltd.*, [2000] 3 F.C. 145, (2000), 252 N.R. 91 (C.A.), leave to appeal to S.C.C. refused, [2000] 2 S.C.R. xi; *Agraira v. Canada (Public Safety and Emergency Preparedness)*, 2013 SCC 36, [2013] 2 S.C.R. 559; *Housen v. Nikolaisen*, 2002 SCC 33, [2002] 2 S.C.R. 235; *Vivat Holdings Ltd. v. Levi Strauss & Co.*, 2005 FC 707, 276 F.T.R. 40; *Tradition Fine Foods Ltd. v. Groupe Tradition'l Inc.*, 2006 FC 858, 296 F.T.R. 216; *Monster Cable Products, Inc. v. Monster Daddy, LLC*, 2013 FCA 137, 445 N.R. 379; *Cosmetic Warriors Limited v. Riches, McKenzie & Herbert LLP*, 2019 FCA 48, [2019] 3 F.C.R. 125; *Supershuttle International, Inc. v. Fetherstonhaugh & Co.*, 2015 FC 1259, [2015] F.C.J.

DÉCISION DIFFÉRENCIÉE :

Motel 6, Inc. c. No. 6 Motel Limited, [1982] 1 C.F. 638, [1982] A.C.F. n° 154 (QL) (1^{re} inst.).

DÉCISIONS EXAMINÉES :

Mattel, Inc. c. 3894207 Canada Inc., 2006 CSC 22, [2006] 1 R.C.S. 772; *Stikeman Elliott LLP c. Millennium & Cophorne International Limited*, 2015 COMC 231, [2015] C.O.M.C. n° 5231 (QL); *Kraft Limited c. Registraire des marques de commerce*, [1984] 2 C.F. 874 (1^{re} inst.); *Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l'Immigration) c. Vavilov*, 2019 CSC 65, [2019] A.C.S. n° 65 (QL); *The Clorox Company of Canada, Ltd. c. Chloretec S.E.C.*, 2020 CAF 76, [2020] A.C.F. n° 508 (QL); *Mahjoub c. Canada (Citoyenneté et Immigration)*, 2017 CAF 157, [2018] 2 R.C.F. 344, autorisation de pourvoi à la C.S.C. refusée, [2018] 1 R.C.S. viii; *Unicast SA c. South Asian Broadcasting Corporation Inc.*, 2014 CF 295, 2014 CarswellNat 874 (WLNext Can.); *Nolan c. Kerry (Canada) Inc.*, 2009 CSC 39, [2009] 2 R.C.S. 678; *Sun Indalex Finance, LLC c. United Steelworkers*, 2013 CSC 6, [2013] 1 R.C.S. 271.

DÉCISIONS CITÉES :

HomeAway.com, Inc. c. Hrdlicka, 2012 CF 1467, [2012] A.C.F. n° 1665 (QL); *Porter v. Don the Beachcomber*, [1966] R.C. de l'É. 982; *Marineland Inc. c. Marine Wonderland & Animal Park Ltd.*, [1974] 2 C.F. 558 (1^{re} inst.); *Sport Maska Inc. c. Bauer Hockey Corp.*, 2016 CAF 44, [2016] 4 R.C.F. 3; *Boutiques ProGolf Inc. c. Canada (Registraire des marques de commerce)*, [1993] A.C.F. n° 1363 (QL) (C.A.); *Molson Cos. c. Moosehead Breweries Ltd.*, [1985] A.C.F. n° 1013 (QL) (C.A.); *Woods Canada Ltd. c. Lang Michener*, [1996] A.C.F. n° 1701 (QL) (1^{re} inst.); *Union Electric Supply Co. c. Registraire des marques de commerce*, [1982] 2 C.F. 263 (1^{re} inst.); *Bellagio Limousines c. Mirage Resorts, Incorporated*, 2012 COMC 220; *Brasseries Molson c. John Labatt Ltée*, [2000] 3 C.F. 145, 2000 CanLII 17105 (C.A.), autorisation de pourvoi à la C.S.C. refusée, [2000] 2 R.C.S. xi; *Agraira c. Canada (Sécurité publique et Protection civile)*, 2013 CSC 36, [2013] 2 R.C.S. 559; *Housen c. Nikolaisen*, 2002 CSC 33, [2002] 2 R.C.S. 235; *Vivat Holdings Ltd. c. Levi Strauss & Co.*, 2005 CF 707, [2005] A.C.F. n° 893 (QL); *Tradition Fine Foods Ltd. c. Groupe Tradition'l Inc.*, 2006 CF 858, [2006] A.C.F. n° 1089 (QL); *Monster Cable Products, Inc. c. Monster Daddy, LLC*, 2013 CAF 137, [2013] A.C.F. n° 589 (QL); *Cosmetic Warriors Limited c. Riches, McKenzie & Herbert LLP*, 2019 CAF 48, [2019] 3 R.C.F. 125; *Supershuttle International, Inc. c. Fetherstonhaugh & Co.*, 2015 CF 1259, [2015] A.C.F. n° 1544 (QL); *Dollar General Corporation c. 2900319 Canada Inc.*, 2018 CF 778, [2018] A.C.F. n° 801

No. 1544 (QL); *Dollar General Corporation v. 2900319 Canada Inc.*, 2018 FC 778, 157 C.P.R. (4th) 318; *Sim & McBurney v. Gesco Industries, Inc.* (2000), 195 D.L.R. (4th) 239, [2000] F.C.J. No. 1766 (C.A.); *Express File Inc. v. HRB Royalty Inc.*, 2005 FC 542, 39 C.P.R. (4th) 59; *Salomon v. Matte-Thompson*, 2019 SCC 14, [2019] 1 S.C.R. 729, 432 D.L.R. (4th) 1; *Austin Nichols & Co., Inc. v. Cinnabon Inc.*, [1998] 4 F.C. 569, (1998) 82 C.P.R. (3d) 513 (C.A.); *Lapointe Rosenstein LLP v. The West Seal, Inc.*, 2012 TMOB 114, 103 C.P.R. (4th) 136; *Hamilton v. Open Window Bakery Ltd.*, 2004 SCC 9, [2004] 1 S.C.R. 303.

AUTHORS CITED

Bowden, David and Junyi Chen, “Canadian Trademark Law and ‘Use’ in the Computer and Internet Age” (2017), 33 *C.I.P.R.* 49.
 Canadian Intellectual Property Office. *Trade-marks examination: wares and services manual*, Ottawa: Industry Canada, 1996.
 Pretnar, Bojan, “Use and Non-Use in Trade Mark Law” in Jeremy Phillips and Ilanah Simon, eds., *Trade Mark Use*, Oxford: Oxford University Press, 2005.

APPEAL from a Federal Court decision (2018 FC 895, 159 C.P.R. (4th) 243) finding that the respondent had established use of the WALDORF ASTORIA Mark in Canada and setting aside the Registrar’s decision (2017 TMOB 19) striking the Mark from the register of trademarks. Appeal dismissed.

APPEARANCES

David M. Reive and Aiyaz A. Alibhai for appellant.

Jonathan G. Colombo and Amrita V. Singh for respondent.

SOLICITORS OF RECORD

Miller Thomson LLP, Toronto, for appellant.
Bereskin & Parr LLP, Toronto, for respondent.

The following are the reasons for judgment rendered in English by

[1] MACTAVISH J.A.: The Waldorf Astoria is a well-known luxury hotel located in New York City. There are numerous other Waldorf Astoria hotels elsewhere in the

(QL); *Sim & McBurney c. Gesco Industries, Inc.*, 2000 CanLII 16369, [2000] A.C.F. n° 1766 (QL) (C.A.); *Express File Inc. c. HRB Royalty Inc.*, 2005 CF 542, [2005] A.C.F. n° 667 (QL); *Salomon c. Matte-Thompson*, 2019 CSC 14, [2019] 1 R.C.S. 729; *Austin Nichols & Co., Inc. c. Cinnabon Inc.*, [1998] 4 C.F. 569, 1998 CanLII 9088 (C.A.); *Lapointe Rosenstein srl c. The West Seal, Inc.*, 2012 COMC 114, [2012] C.M.O.C. n° 5114 (QL); *Hamilton c. Open Window Bakery Ltd.*, 2004 CSC 9, [2004] 1 R.C.S. 303.

DOCTRINE CITÉE

Bowden, David et Junyi Chen, « Canadian Trademark Law and ‘Use’ in the Computer and Internet Age » (2017), 33 *C.I.P.R.* 49.
 Office de la propriété intellectuelle du Canada. *L’examen des marques de commerce : le manuel des marchandises et services*, Ottawa : Industrie Canada, 1996.
 Pretnar, Bojan, « Use and Non-Use in Trade Mark Law » dans Jeremy Phillips et Ilanah Simon, dir., *Trade Mark Use*, Oxford : Oxford University Press, 2005.

APPEL interjeté contre une décision (2018 CF 895) dans laquelle la Cour fédérale a conclu que l’intimée avait établi l’emploi de la marque WALDORF ASTORIA au Canada et a annulé la décision du registraire (2017 CMOC 19) radiant la marque du registre des marques de commerce. Appel rejeté.

ONT COMPARU :

David M. Reive et Aiyaz A. Alibhai pour l’appelante.

Jonathan G. Colombo et Amrita V. Singh pour l’intimée.

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER

Miller Thomson LLP, Toronto, pour l’appelante.
Bereskin & Parr LLP, Toronto, pour l’intimée.

Ce qui suit est la version française des motifs du jugement rendus par

[1] LA JUGE MACTAVISH, J.C.A. : Le Waldorf Astoria est un hôtel de luxe réputé situé à New York. Il existe de nombreux autres hôtels Waldorf Astoria ailleurs

United States and in major cities around the world. There has, however, never been a “bricks and mortar” Waldorf Astoria hotel anywhere in Canada.

[2] The respondent Hilton Worldwide Holding LLP is the owner of the WALDORF ASTORIA trademark, which is registered in Canada for use in association with “hotel services”.

[3] The principal issue raised by this appeal is whether Hilton can establish “use” of the WALDORF ASTORIA trademark in Canada for the purposes of section 45 of the *Trademarks Act* [R.S.C., 1985, c. T-13] in the absence of a “bricks and mortar” hotel operating under that name in this country.

[4] For the reasons that follow, I have concluded that the Federal Court did not err (in reasons cited as 2018 FC 895, 159 C.P.R. (4th) 243) in finding that Hilton had established use of the WALDORF ASTORIA mark in Canada. Consequently, I would dismiss the appeal.

I. Statutory Context

[5] Before considering the facts of this case, it is helpful to start by having regard to the nature of proceedings under section 45 of the *Trademarks Act*, R.S.C., 1985, c. T-13 (the Act).

[6] Unlike other forms of intellectual property, use of a trademark is essential, and is fundamental to trademark rights: *HomeAway.com, Inc. v. Hrdlicka*, 2012 FC 1467, 423 F.T.R. 156, [2012] F.C.J. No. 1665 (QL), at paragraphs 11–12. As the Supreme Court of Canada noted in *Mattel, Inc. v. 3894207 Canada Inc.*, 2006 SCC 22, [2006] 1 S.C.R. 772 [*Mattel*], at paragraph 5, “in trademarks the watchword is ‘use it or lose it’”. Indeed, the statutory definition of “trademark” in section 2 of the Act is “a sign or combination of signs that is used or proposed to be used by a person for the purpose of distinguishing or so as to distinguish their goods or services from those of others” (emphasis added).

aux États-Unis et dans les grandes villes du monde. Cependant, il n’y a jamais eu d’hôtel physique « traditionnel » portant le nom de Waldorf Astoria au Canada.

[2] L’intimée Hilton Worldwide Holding LLP est propriétaire de la marque de commerce WALDORF ASTORIA, qui est enregistrée au Canada pour être utilisée en liaison avec des « services hôteliers ».

[3] La principale question soulevée par le présent appel est de savoir si Hilton peut établir l’« emploi » de la marque WALDORF ASTORIA au Canada pour l’application de l’article 45 de la *Loi sur les marques de commerce* [L.R.C. (1985), ch. T-13] bien qu’elle n’ait jamais exploité d’hôtel « traditionnel » sous ce nom au Canada.

[4] Pour les motifs qui suivent, je conclus que la Cour fédérale n’a pas commis d’erreur (dans les motifs portant le numéro de référence 2018 CF 895) en concluant que Hilton avait établi l’emploi de la marque WALDORF ASTORIA au Canada. Par conséquent, je rejetterais l’appel.

I. Le contexte légal

[5] Avant d’examiner les faits en l’espèce, il convient de commencer par analyser la nature des procédures visées par l’article 45 de la *Loi sur les marques de commerce*, L.R.C. (1985), ch. T-13 (la Loi).

[6] Contrairement à d’autres formes de propriété intellectuelle, l’emploi d’une marque est essentiel et fondamental en droit des marques de commerce : *HomeAway.com, Inc. c. Hrdlicka*, 2012 CF 1467, [2012] A.C.F. n° 1665 (QL), aux paragraphes 11 et 12. Comme l’a fait observer la Cour suprême du Canada dans l’arrêt *Mattel, Inc. c. 3894207 Canada Inc.*, 2006 CSC 22, [2006] 1 R.C.S. 772 [*Mattel*], au paragraphe 5, « en ce qui concerne une marque de commerce, le mot d’ordre est de l’employer sous peine de la perdre ». En effet, aux termes de la définition figurant à l’article 2 de la Loi, « marque de commerce » s’entend d’un « signe ou combinaison de signes qui est employé par une personne ou que celle-ci projette d’employer pour distinguer, ou de façon à distinguer, ses produits ou services de ceux d’autres personnes » (non souligné dans l’original).

[7] In accordance with subsection 4(2) of the Act, a trademark will be deemed to be used in association with services “if it is used or displayed in the performance or advertising of those services”. That said, the mere advertising of services in Canada will not constitute use in Canada in association with a service. Some aspect of the services must be performed or delivered in Canada: *Porter v. Don the Beachcomber*, [1966] Ex. C.R. 982, (1966), 48 C.P.R. 280 [*Don the Beachcomber*], at paragraph 17; *Marineland Inc. v. Marine Wonderland & Animal Park Ltd.*, [1974] 2 F.C. 558, (1974), 16 C.P.R. (2d) 97 (T.D.) [*Marineland*].

[8] While foreign trademark owners can register their marks in Canada and thereby enjoy the benefits of exclusivity, maintenance of a registration depends on the use of the mark in Canada.

[9] Section 45 of the Act provides a summary procedure for clearing the Register of Trademarks of registrations for marks that have fallen into disuse: *Sport Maska Inc. v. Bauer Hockey Corp.*, 2016 FCA 44, [2016] 4 F.C.R. 3, at paragraph 55. The section 45 process has been described as one for removing “dead wood” from the Register: *Boutiques ProGolf Inc. v. Canada (Registrar of Trade Marks)* (1993), 164 N.R. 264, 54 C.P.R. (3d) 451 (F.C.A.). It is not intended to resolve contentious issues between competing commercial interests. Such issues are resolved through expungement proceedings under section 57 of the Act: *Molson Cos. v. Moosehead Breweries Ltd.* (1985), 11 C.P.R. (3d) 208, at page 210, 63 N.R. 140 (F.C.A.), at page 141.

[10] The threshold for establishing “use” in a section 45 proceeding is quite low: *Woods Canada Ltd. v. Lang Michener* (1996), 71 C.P.R. (3d) 477, [1996] F.C.J. No. 1701 (T.D.) [*Woods Canada Ltd.*]. Evidentiary overkill is, moreover, not required: *Union Electric Supply Co. v. Registrar of Trade Marks*, [1982] 2 F.C. 263, (1982), 63 C.P.R. (2d) 56 (T.D.). That said, sufficient facts must still be adduced to allow the Registrar of Trademarks (the Registrar) to find use of a trademark in association with each of the registered services during the relevant period.

[7] Aux termes du paragraphe 4(2) de la Loi, 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 ». Cela dit, le simple fait d’annoncer des services au Canada ne constituera pas un emploi au Canada en liaison avec un service. Une partie des services doit être exécutée ou fournie au Canada : *Porter v. Don the Beachcomber*, [1966] R.C. de l’É. 982 [*Don the Beachcomber*], au paragraphe 17; *Marineland Inc. c. Marine Wonderland & Animal Park Ltd.*, [1974] 2 C.F. 558 (1^{re} inst.) [*Marineland*].

[8] Les propriétaires étrangers de marques de commerce peuvent enregistrer leurs marques au Canada et ainsi bénéficier des avantages de l’exclusivité; toutefois, le maintien d’un enregistrement dépend de l’emploi de la marque au Canada.

[9] L’article 45 de la Loi prévoit une procédure sommaire pour que soient radiés du registre des marques de commerce les enregistrements de marques tombés en désuétude : *Sport Maska Inc. c. Bauer Hockey Corp.*, 2016 CAF 44, [2016] 4 R.C.F. 3, au paragraphe 55. Le processus prévu à l’article 45 a été décrit comme un processus d’épuration du registre permettant d’y éliminer le « bois mort » : *Boutiques ProGolf Inc. c. Canada (Registraire des marques de commerce)*, [1993] A.C.F. n° 1363 (QL) (C.A.). Il n’est pas censé servir à trancher les questions litigieuses opposant des intérêts commerciaux concurrents. Ces questions se tranchent par la procédure de radiation prévue à l’article 57 de la Loi : *Molson Cos. c. Moosehead Breweries Ltd.*, [1985] A.C.F. n° 1013 (QL) (C.A.).

[10] Le critère auquel il doit être satisfait pour établir qu’il y a « emploi » dans une procédure prévue par l’article 45 est peu rigoureux : *Woods Canada Ltd. c. Lang Michener*, [1996] A.C.F. n° 1701 (QL) (1^{re} inst.) [*Woods Canada Ltd.*]. En outre, il n’est pas nécessaire de produire une preuve surabondante : *Union Electric Supply Co. c. Registraire des marques de commerce*, [1982] 2 C.F. 263 (1^{re} inst.). Cela dit, il faut quand même présenter des faits suffisants pour que le registraire des marques de commerce (le registraire) conclue à l’emploi d’une marque en liaison avec chacun des services enregistrés pendant la période pertinente.

[11] Subsection 45(1) of the Act authorizes the Registrar, either on her own initiative or in response to a request made by a third party, to issue a notice requiring that the owner of a registered trademark show use of the mark in Canada in the three years immediately preceding the date of the notice (the relevant period). In accordance with subsections 45(3) and (5) of the Act, a trademark registration may be expunged if the owner fails to show use in Canada within the relevant period, or the existence of “special circumstances” justifying the non-use of the mark.

[12] Pursuant to subsection 56(1) of the Act, an appeal lies to the Federal Court from a decision of the Registrar in a section 45 proceeding, and additional evidence may be filed on the appeal in accordance with subsection 56(5) of the Act.

II. Background

[13] The first Waldorf Astoria hotel opened in New York City in the 1930s. The hotel was acquired by Hilton Hotels Corporation in 1949, and it is currently owned by the respondent Hilton Worldwide Holding LLP (Hilton), a successor to Hilton Hotels Corporation.

[14] Hilton claims to have used the WALDORF ASTORIA mark (the Mark) in Canada in association with “hotel services” since at least 1988. It is the owner of the WALDORF ASTORIA trademark (Registration No. TMA337529), which is registered for use in association with “hotel services”.

[15] The appellant, Miller Thomson, is a law firm representing a client engaged in the hotel business. This client has outstanding applications to register trademarks for “WALDORF”, “THE WALDORF”, “WALDORF HOTEL” and other, similar names. Hilton has been actively opposing these applications.

[16] At Miller Thomson’s request, the Registrar issued a notice to Hilton pursuant to section 45 of the Act, requiring that it demonstrate use of the Mark in Canada in

[11] Le paragraphe 45(1) de la Loi autorise le registraire, soit de sa propre initiative, soit sur demande présentée par un tiers, à délivrer un avis enjoignant au propriétaire d’une marque de commerce enregistrée de démontrer l’emploi de la marque au Canada au cours des trois années précédant la date de l’avis (la période pertinente). Conformément aux paragraphes 45(3) et (5) de la Loi, l’enregistrement d’une marque de commerce peut être radié si le propriétaire ne démontre pas l’emploi de celle-ci au Canada au cours de la période pertinente ou l’existence de « circonstances spéciales » justifiant le défaut d’emploi de la marque.

[12] Au titre du paragraphe 56(1) de la Loi, il est possible d’interjeter appel devant la Cour fédérale de toute décision rendue par le registraire dans une procédure engagée au titre de l’article 45, et le paragraphe 56(5) de la Loi autorise la production d’éléments de preuve supplémentaires en appel.

II. Résumé des faits

[13] Le premier hôtel Waldorf Astoria a ouvert ses portes à New York dans les années 1930. L’hôtel a été acquis par Hilton Hotels Corporation en 1949, et il est actuellement la propriété de l’intimée Hilton Worldwide Holding LLP (Hilton), une société remplaçante de Hilton Hotels Corporation.

[14] Hilton affirme avoir utilisé la marque WALDORF ASTORIA (la marque) au Canada en liaison avec des « services hôteliers » depuis au moins 1988. Elle est propriétaire de la marque WALDORF ASTORIA (n° d’enregistrement LMC337529), laquelle est enregistrée pour être employée en liaison avec des « services hôteliers ».

[15] L’appelante, Miller Thomson, est un cabinet d’avocats représentant un client actif dans le secteur de l’hôtellerie. Ce client a des demandes d’enregistrement en cours pour les marques « WALDORF », « THE WALDORF », « WALDORF HOTEL » et d’autres noms semblables. Hilton s’oppose activement à ces demandes.

[16] Sur demande de Miller Thomson, le registraire a délivré à Hilton, en application de l’article 45 de la Loi, un avis lui enjoignant de démontrer l’emploi de la marque

association with “hotel services” during the relevant period, which, in this case, was between October 23, 2011 and October 23, 2014. If Hilton was unable to demonstrate such use, it was required to identify the date on which the Mark was last in use, as well as the reasons for its subsequent non-use.

III. The Evidence before the Registrar

[17] In response to the section 45 notice, Hilton provided the Registrar with an affidavit from Christian Eriksen. Mr. Eriksen describes himself as Counsel, Brands & Intellectual Property for Hilton Worldwide, Inc. According to Mr. Eriksen, Hilton (or its predecessor in title) has used the WALDORF ASTORIA mark in Canada since at least 1988 in association with “hotel services, specifically hotel reservation, booking and payment services and hotel management and development services”.

[18] Mr. Eriksen stated in his affidavit that the term “hotel services” is understood in the hotel industry to include “reservation services, booking and payment services, and access to hotel rooms”. He observed that hotels “could not operate unless customers were able to reserve, book and pay for rooms in advance of their stay”, that reservation, booking and payment services are “integral to the provision of hotel services”, and that the cost of providing these services and other ancillary services is incorporated into the room rate.

[19] Mr. Eriksen explained that Canadian customers can make hotel reservations at Waldorf Astoria hotels in a number of different ways. This includes through travel agent booking systems such as Expedia and Travelocity, as well as through Hilton’s own centralized online reservation system, where the Mark is displayed at the time of booking and payment and on the email sent to customers confirming their reservations. Mr. Eriksen also provided evidence as to the number of reservations made by customers with Canadian addresses who then stayed

au Canada en liaison avec des « services hôteliers » au cours de la période pertinente, qui, en l’espèce, s’étendait du 23 octobre 2011 au 23 octobre 2014. Si Hilton n’était pas en mesure de démontrer un tel emploi, elle devait indiquer la date à laquelle la marque avait été utilisée pour la dernière fois, ainsi que les motifs du défaut d’emploi subséquent.

III. La preuve dont disposait le registraire

[17] En réponse à l’avis délivré en application de l’article 45, Hilton a fourni au registraire un affidavit de Christian Eriksen. M. Eriksen dit occuper la fonction d’avocat chargé des marques de commerce et de la propriété intellectuelle pour Hilton Worldwide, Inc. Selon M. Eriksen, Hilton (ou la société qu’elle remplaçait) emploie la marque WALDORF ASTORIA au Canada depuis au moins 1988 en liaison avec [TRADUCTION] « des services hôteliers, en particulier des services de réservation et de paiement de chambres d’hôtel et des services de gestion et de développement hôteliers ».

[18] M. Eriksen a déclaré dans son affidavit que le terme « services hôteliers » est interprété dans l’industrie hôtelière comme comprenant [TRADUCTION] « des services de réservation, des services de paiement et l’accès à des chambres d’hôtel ». Il a affirmé que les hôtels [TRADUCTION] « ne pouvaient fonctionner que si les clients étaient en mesure de réserver et de payer les chambres à l’avance », que les services de réservation et de paiement [TRADUCTION] « font partie intégrante de la prestation de services hôteliers » et que le coût de la prestation de ces services et d’autres services auxiliaires est inclus dans le prix de la chambre.

[19] M. Eriksen a expliqué que les clients canadiens peuvent faire des réservations dans les hôtels Waldorf Astoria de différentes manières. Cela comprend les systèmes de réservation d’agences de voyages comme Expedia et Travelocity, ainsi que le système de réservation en ligne centralisé de Hilton, où la marque est affichée au moment de la réservation et du paiement et sur le courriel envoyé aux clients pour confirmer leur réservation. M. Eriksen a également fourni des éléments de preuve montrant le nombre de réservations effectuées par

at Waldorf Astoria hotels, and the revenue generated by those stays.

[20] According to Mr. Eriksen, customers can secure their hotel reservations by providing a deposit at the time of booking, or they can obtain a discounted rate by making a non-refundable payment at the time of booking. Customers can also join Hilton’s “HILTON HHONORS” loyalty program. Amongst other benefits, program members can earn points at hotels within the Hilton Group’s portfolio, including Waldorf Astoria hotels. These points can be redeemed for stays at hotels in the Hilton Group, including at hotels located in Canada. There were in excess of 400 000 Canadians enrolled in the HILTON HHONORS loyalty program during the relevant period.

[21] Finally, Mr. Eriksen discussed Hilton’s plans for the construction of a Waldorf Astoria hotel in Montreal, and the reasons why that hotel was never built. He also confirmed Hilton’s ongoing interest in developing a Waldorf Astoria hotel in Canada.

IV. The Registrar’s Decision

[22] A delegate of the Registrar concluded that the absence of a “bricks and mortar” Waldorf Astoria hotel in Canada was fatal to Hilton’s claim that it had used the Mark in Canada in association with “hotel services” during the relevant period. The Registrar [in 2017 TMOB 19] also found that Hilton had not established that there were “special circumstances” that would excuse its non-use of the Mark in this country during that period. Consequently, the Registrar ordered that the WALDORF ASTORIA Mark be expunged from the Register.

[23] In finding that Hilton had not established use of the Mark in Canada, the Registrar relied on the reasoning in *Stikeman Elliott LLP v. Millennium & Copthorne International Limited*, 2015 TMOB 231, [2015] T.M.O.B. No. 5231 (QL) (*M Hotel*). The Mark at issue in *M Hotel* was registered for use in association with “‘hotel services and hotel reservation services’” [at paragraph 2].

des clients ayant une adresse au Canada qui ont ensuite séjourné dans des hôtels Waldorf Astoria, ainsi que les revenus produits par ces séjours.

[20] Selon M. Eriksen, les clients peuvent garantir leurs réservations d’hôtel en faisant un dépôt au moment de la réservation, ou ils peuvent obtenir un tarif réduit en effectuant un paiement non remboursable lors de la réservation. Les clients peuvent également adhérer au programme de fidélisation « HILTON HHONORS » de Hilton. Entre autres avantages, les membres du programme peuvent accumuler des points en séjournant dans les hôtels du groupe Hilton, dont les hôtels Waldorf Astoria. Ces points peuvent être échangés contre des séjours dans des hôtels du groupe Hilton, y compris dans des hôtels situés au Canada. Plus de 400 000 Canadiens étaient inscrits au programme de fidélisation HILTON HHONORS pendant la période pertinente.

[21] Enfin, M. Eriksen a parlé du projet qu’avait Hilton de construire un hôtel Waldorf Astoria à Montréal et des raisons pour lesquelles cet hôtel n’a jamais été construit. Il a également confirmé l’intérêt continu de Hilton pour l’établissement d’un hôtel Waldorf Astoria au Canada.

IV. La décision du registraire

[22] Une déléguée du registraire a conclu que l’absence d’hôtel Waldorf Astoria « traditionnel » au Canada était fatale à la thèse de Hilton selon laquelle elle avait employé la marque au Canada en liaison avec des « services hôteliers » au cours de la période pertinente. Le registraire [dans 2017 COMC 19] a également conclu que Hilton n’avait pas établi qu’il existait des « circonstances spéciales » qui auraient excusé son défaut d’employer la marque au pays pendant cette période. En conséquence, le registraire a ordonné la radiation de la marque WALDORF ASTORIA.

[23] Le registraire s’est fondé sur le raisonnement suivi dans la décision *Stikeman Elliott LLP c. Millennium & Copthorne International Limited*, 2015 COMC 231, [2015] C.O.M.C. n° 5231 (QL) (*M Hotel*), pour conclure que Hilton n’avait pas établi qu’elle employait la marque au Canada. La marque en litige dans la décision *M Hotel* avait été enregistrée pour être utilisée en liaison avec des

The Registrar concluded in that case that the registration for “hotel services” should be expunged, as there was no physical M Hotel located in Canada during the relevant period and the owner of the mark had not established that it performed, or was able to perform, hotel services in Canada during the relevant period. The Registrar did, however, maintain the registration for “hotel reservation services”.

[24] In this case, the Registrar found [at paragraph 43] that in ordinary commercial terms, “‘booking’, ‘planning’ and ‘reservation’ services are not ‘hotel services’”. The Registrar found that if a customer had to leave Canada to enjoy the service, it was not a “hotel service” performed in Canada. Citing the Registrar’s earlier decision in *Bellagio Limousines v. Mirage Resorts, Incorporated*, 2012 TMOB 220, 107 C.P.R. (4th) 298, the Registrar stated [at paragraph 38] that it was “contrary to common sense to equate the ability to make hotel reservations or other bookings with the operation of a hotel”. The Registrar further found that even if a loyalty program could be enjoyed in or from Canada, it was not a “hotel service”.

[25] Thus, while customers may be able to book hotel rooms at Waldorf Astoria hotels from within Canada, the Registrar concluded that the performance of Hilton’s “hotel services” could only be completed by customers travelling outside of Canada. As a result, no use of the Mark in Canada in association with “hotel services” had been established.

[26] The Registrar was also not persuaded that there were “special circumstances” that would excuse Hilton’s non-use of the Mark during the relevant period. While Hilton had entered into an agreement to build a Waldorf Astoria hotel in Montreal, this did not materialize due to the economic downturn in 2008. The Registrar found that this did not constitute the type of “special circumstances” required by the case law to excuse non-use of a trademark, and that, in any event, Hilton had not demonstrated

« “services hôteliers et services de réservation en rapport avec des hôtels” » [au paragraphe 2]. Le registraire avait conclu dans cette décision que l’enregistrement relatif aux « services hôteliers » devait être radié, étant donné qu’il n’y avait pas d’hôtel M physique situé au Canada pendant la période pertinente et que le propriétaire de la marque n’avait pas établi qu’il fournissait, ou était en mesure de fournir, des services hôteliers au Canada pendant la période pertinente. Le registraire avait toutefois maintenu l’enregistrement visant des [TRADUCTION] « services de réservation en rapport avec des hôtels ».

[24] Dans la présente affaire [au paragraphe 43], le registraire a estimé qu’au sens ordinaire du commerce, les « services de [TRADUCTION] “prise de réservation, planification et réservation” ne constituent pas des [TRADUCTION] “services hôteliers” ». Le registraire a conclu que, si un client devait quitter le Canada pour bénéficier du service, il ne s’agissait pas d’un « service hôtelier » fourni au Canada. Citant la décision antérieure du registraire *Bellagio Limousines c. Mirage Resorts, Incorporated*, 2012 COMC 220, le registraire a affirmé [au paragraphe 38] qu’il « est contraire au sens commun d’assimiler la possibilité d’effectuer une réservation dans un hôtel à l’exploitation d’un hôtel ». Il a en outre conclu que, même si on pouvait profiter d’un programme de fidélisation au Canada ou à partir du Canada, il ne s’agissait pas d’un « service hôtelier ».

[25] Ainsi, bien que les clients puissent réserver des chambres d’hôtel dans les hôtels Waldorf Astoria depuis le Canada, le registraire a conclu que seuls des clients voyageant à l’étranger pouvaient bénéficier de la prestation de « services hôteliers » de Hilton. En conséquence, aucun emploi de la marque au Canada en liaison avec des « services hôteliers » n’a été établi.

[26] Le registraire n’était pas non plus convaincu de l’existence de « circonstances spéciales » qui auraient excusé le défaut d’emploi de la marque par Hilton pendant la période pertinente. Hilton avait conclu une entente en vue de la construction d’un hôtel Waldorf Astoria à Montréal, mais le projet a été abandonné en raison de la crise financière de 2008. Selon le registraire, il ne s’agissait pas du type de « circonstances spéciales » qui, selon la jurisprudence, pouvait justifier le défaut d’emploi

why it had not built or operated a Waldorf Astoria hotel in Canada at any time since 1988, when its trademark was registered. This conclusion was upheld by the Federal Court, and Miller Thomson does not challenge the finding with respect to “special circumstances” in this appeal.

V. The Federal Court’s Decision

[27] Hilton appealed the Registrar’s decision to the Federal Court through the statutory appeal mechanism provided for in subsection 56(1) of the Act. As it was entitled to do, Hilton submitted additional evidence in support of the appeal in the form of a further affidavit from Mr. Eriksen, as well as an affidavit from Linda Elford. Ms. Elford is a trademark searcher and her evidence was directed at the state of the “*Trade-marks examination: Wares and Services Manual*” maintained by the Canadian Intellectual Property Office (the Manual).

[28] The Federal Court observed that, in determining whether an appellant has established use of a trademark, the Court must conduct a de novo review of a Registrar’s decision where additional evidence is adduced on the appeal that would have materially affected that decision: *Mattel*, above, at paragraphs 35, 37; *Molson Breweries v. John Labatt Ltd.*, [2000] 3 F.C. 145, (2000), 252 N.R. 91 (C.A.) [*John Labatt*], at paragraph 29, leave to appeal to S.C.C. refused, [[2000] 2 S.C.R. xi], 27839 (14 September 2000). Where, however, the Registrar’s findings of fact or treatment of issues are not affected by the new evidence, the reasonableness standard of review applies.

[29] The Federal Court next considered whether a hotel owner could establish “use” of a trademark without the presence of a “bricks and mortar” hotel in Canada.

[30] Citing the decision in *Kraft Limited v. Registrar of Trade Marks*, [1984] 2 F.C. 874, (1984), 1 C.P.R. (3d) 457 (T.D.) [*Kraft Ltd.*], the Federal Court noted that the

d’une marque. Il a aussi conclu que, de toute manière, Hilton n’avait pas réussi à établir pourquoi elle n’avait jamais construit ni exploité d’hôtel Waldorf Astoria au Canada depuis 1988, l’année où elle a enregistré sa marque de commerce. Cette conclusion a été confirmée par la Cour fédérale, et Miller Thomson ne conteste pas la conclusion relative aux « circonstances spéciales » dans le présent appel.

V. La décision de la Cour fédérale

[27] Hilton a appelé de la décision du registraire devant la Cour fédérale en vertu du mécanisme d’appel prévu au paragraphe 56(1) de la Loi. Comme elle était en droit de le faire, Hilton a présenté des éléments de preuve supplémentaires à l’appui de son appel, soit un nouvel affidavit de M. Eriksen, ainsi qu’un affidavit de Linda Elford. M^{me} Elford est une spécialiste de la recherche de marques de commerce et son témoignage portait sur l’état du « *L’examen des marques de commerce : Manuel des marchandises et services* » tenu par l’Office de la propriété intellectuelle du Canada (le Manuel).

[28] La Cour fédérale a fait observer que, pour déterminer si l’appelant a démontré l’emploi d’une marque de commerce, la Cour doit effectuer un examen *de novo* de la décision du registraire lorsque sont produits en appel de nouveaux éléments de preuve qui auraient eu un effet substantiel sur la décision : *Mattel*, précité, aux paragraphes 35 et 37; *Brasseries Molson c. John Labatt Ltée*, [2000] 3 C.F. 145, 2000 CanLII 17105 (C.A.) [*John Labatt*], au paragraphe 29, autorisation de pourvoi devant la C.S.C. refusée, [[2000] 2 R.C.S. xi], 27839 (14 septembre 2000). Toutefois, lorsque les conclusions de fait ou le traitement des questions par le registraire ne sont pas touchés par les nouveaux éléments de preuve, la norme de contrôle applicable est celle de la décision raisonnable.

[29] La Cour fédérale a ensuite cherché à déterminer si le propriétaire d’un hôtel peut établir l’« emploi » d’une marque de commerce sans qu’il y ait d’hôtel « traditionnel » au Canada.

[30] Citant la décision *Kraft Limited c. Registraire des marques de commerce*, [1984] 2 C.F. 874 (1^{re} inst.) [*Kraft Ltd.*], la Cour fédérale a fait observer que la notion

concept of “services” is to be liberally interpreted, and that “services” may include those that are “incidental” or “ancillary” to the primary service identified in the registration.

[31] After reviewing the evolving jurisprudence regarding the “use” of trademarks in the era of the Internet, the Federal Court observed that it was essential that some aspect of the registered service be offered directly to Canadians or be performed in Canada. People must, moreover, be able to derive a tangible, meaningful benefit from the use of a mark in association with the registered service in Canada in order to establish use of the mark in this country. The Court further noted that determining whether use in Canada had been established required a case-by-case assessment, involving an analysis of the scope of the services referred to in the trademark registration, and of the nature of the benefits that are delivered to people physically present in Canada.

[32] The Federal Court concluded that the Registrar had committed a number of errors in this case. The Court found that she had failed to consider the only evidence that had been submitted with respect to the ordinary commercial understanding of the term “hotel services”, and that she had failed to follow binding authority establishing that the scope of services includes primary, incidental and ancillary services. The Court also found that the Registrar erred in applying the current version of the Manual to interpret the meaning of a registration dating from 1988. Finally, the Court found that the Registrar had erred by failing to consider the actual words used in the registration itself.

[33] Consequently, the Federal Court allowed Hilton’s appeal, set aside the Registrar’s decision and maintained the Mark’s registration on the basis that Hilton established use of the Mark in Canada during the relevant period. The Court also awarded Hilton \$9 000 for legal fees and \$6 600 for disbursements.

de « services » doit être interprétée de façon libérale, et que les « services » peuvent inclure des services qui sont « accessoires » au service principal indiqué dans l’enregistrement.

[31] Après avoir examiné la jurisprudence, en constante évolution, concernant l’« emploi » des marques de commerce à l’ère d’Internet, la Cour fédérale a affirmé qu’il était essentiel que certains éléments du service enregistré soient offerts directement aux Canadiens ou soient exécutés au Canada. Pour que l’emploi de la marque au pays soit établi, il faut en outre que des personnes puissent tirer un avantage concret et important de l’utilisation de la marque en liaison avec le service enregistré au Canada. La Cour a ajouté que la question de savoir si l’emploi au Canada a été établi doit être tranchée au cas par cas, ce qui demande une analyse de la portée des services énoncés dans l’enregistrement de la marque de commerce et de la nature des avantages fournis aux personnes physiquement présentes au Canada.

[32] La Cour fédérale a conclu que le registraire avait commis plusieurs erreurs dans sa décision. La Cour a conclu que le registraire n’avait pas pris en considération les seuls éléments de preuve qui avaient été présentés relativement au sens ordinaire du commerce du terme « services hôteliers » et qu’il n’avait pas suivi la jurisprudence contraignante établissant que la notion de services comprend les services primaires ainsi que les services accessoires. La Cour a également conclu que le registraire avait commis une erreur en appliquant la version actuelle du Manuel pour interpréter le sens d’un enregistrement datant de 1988. Enfin, la Cour a estimé que le registraire avait commis une erreur en ne tenant pas compte des mots expressément utilisés dans l’enregistrement lui-même.

[33] En conséquence, la Cour fédérale a accueilli l’appel de Hilton, a annulé la décision du registraire et a maintenu l’enregistrement de la marque au motif que Hilton avait établi l’emploi de la marque au Canada pendant la période pertinente. La Cour a également accordé à Hilton 9 000 \$ pour ses frais juridiques et 6 600 \$ pour ses débours.

VI. Issues

[34] The Federal Court’s decision on the merits is the subject of this appeal. The Court’s costs award was the subject of a separate appeal by Miller Thomson, and the two appeals have been consolidated by order of this Court.

[35] The consolidated appeal raises a number of issues, including whether the Federal Court erred in:

1. Its application of the standard of review;
2. Finding that there had been use of the WALDORF ASTORIA mark in Canada during the relevant period; and
3. Fixing the amount of costs in Hilton’s favour.

[36] Hilton has cross-appealed, submitting that in the event that this Court were to determine that it had not established use of the WALDORF ASTORIA mark in Canada in association with “hotel services”, it should be permitted to amend its trademark registration to cover “hotel services, namely hotel reservation services”, which would more properly reflect the actual activities carried on in Canada. The Federal Court had found that it was unnecessary to address this issue in light of its finding that Hilton had indeed established use of the Mark in this country.

[37] Because I have concluded that the Federal Court did not err in finding that Hilton had established use of the WALDORF ASTORIA mark in Canada, it is not necessary to address Hilton’s cross-appeal.

VII. The Standard of Review to be Applied to the Federal Court’s Decision by this Court

[38] Before considering the issues raised by Miller Thomson, it is first necessary to identify the standards of review that this Court must apply in examining the Federal Court’s decision.

VI. Les questions en litige

[34] Le présent appel porte sur le bien-fondé de la décision rendue par la Cour fédérale. L’adjudication des dépens a fait l’objet d’un appel distinct par Miller Thomson, et les deux appels ont été regroupés par ordonnance de notre Cour.

[35] L’appel regroupé soulève plusieurs questions, notamment celles de savoir si la Cour fédérale a commis une erreur :

1. en appliquant la norme de contrôle;
2. en concluant qu’il y a eu emploi de la marque WALDORF ASTORIA au Canada pendant la période pertinente;
3. en déterminant le montant des dépens octroyés à Hilton.

[36] Hilton a présenté un appel incident, faisant valoir que, dans l’hypothèse où notre Cour conclurait qu’elle n’a pas établi l’emploi de la marque WALDORF ASTORIA au Canada en liaison avec des « services hôteliers », elle devrait être autorisée à modifier l’enregistrement de sa marque de commerce pour qu’elle s’applique à des « services hôteliers, à savoir des services de réservation hôtelière », ce qui représenterait plus fidèlement les activités effectivement exercées au Canada. La Cour fédérale a conclu qu’il n’était pas nécessaire d’examiner cette question étant donné sa conclusion selon laquelle Hilton avait effectivement établi l’emploi de la marque au Canada.

[37] Comme j’ai conclu que la Cour fédérale n’a pas commis d’erreur en concluant que Hilton avait établi l’emploi de la marque WALDORF ASTORIA au Canada, il n’est pas nécessaire d’examiner son appel incident.

VII. La norme de contrôle applicable à la décision de la Cour fédérale

[38] Avant d’examiner les questions soulevées par Miller Thomson, il faut d’abord établir les normes de contrôle que notre Cour doit appliquer dans son examen de la décision de la Cour fédérale.

[39] Prior to the Supreme Court of Canada’s decision in *Canada (Minister of Citizenship and Immigration) v. Vavilov*, 2019 SCC 65, 441 D.L.R. (4th) 1 [*Vavilov*], appeals to the Federal Court from decisions of the Registrar of Trademarks were treated as applications for judicial review, notwithstanding the fact that they are described as “appeal[s]” in subsection 56(1) of the *Trademarks Act*. Consequently, in reviewing decisions of the Federal Court in cases such as this, this Court followed the approach articulated by the Supreme Court in *Agraira v. Canada (Public Safety and Emergency Preparedness)*, 2013 SCC 36, [2013] 2 S.C.R. 559, at paragraphs 45–47.

[40] That is, this Court would first consider whether the Federal Court had properly identified the standard of review applicable to the questions at issue, and it would then determine whether the Federal Court had correctly applied that standard.

[41] This has changed as a result of the Supreme Court’s decision in *Vavilov*. There, the Supreme Court held that where Parliament has provided that parties may appeal from an administrative decision to a court, it has subjected the administrative regime to appellate oversight. As a result, regardless of whether there was material new evidence before the Federal Court that could have affected the Registrar’s decision, this Court must now scrutinize the Federal Court’s decision on the appellate basis: *The Clorox Company of Canada, Ltd. v. Chloretec S.E.C.*, 2020 FCA 76, 172 C.P.R. (4th) 351 [*Clorox*]. This requires that the Court apply the standards of review articulated in cases such as *Housen v. Nikolaisen*, 2002 SCC 33, [2002] 2 S.C.R. 235 [*Housen*]; and *Vavilov*, above, at paragraph 36.

[42] The standard of review to be applied to questions of law is thus correctness. Findings of fact and inferences of fact are to be reviewed on the basis of palpable and overriding error. Findings of mixed fact and law are to be reviewed on the same deferential standard unless an extricable legal error can be demonstrated, in which case the error is subject to review on the correctness standard.

[39] Avant que la Cour suprême rende l’arrêt *Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration) c. Vavilov*, 2019 CSC 65, [2019] A.C.S. n° 65 (QL) [*Vavilov*], les appels portés devant la Cour fédérale des décisions du registraire des marques de commerce étaient traités comme des demandes de contrôle judiciaire, nonobstant le fait qu’au paragraphe 56(1) de la *Loi sur les marques de commerce*, on utilisait le mot « appel ». Par conséquent, lorsqu’elle examinait les décisions de la Cour fédérale dans des affaires comme en l’espèce, notre Cour suivait l’approche énoncée par la Cour suprême dans l’arrêt *Agraira c. Canada (Sécurité publique et Protection civile)*, 2013 CSC 36, [2013] 2 R.C.S. 559, aux paragraphes 45 à 47.

[40] En d’autres termes, notre Cour aurait d’abord cherché à déterminer si la Cour fédérale avait correctement établi la norme de contrôle applicable aux questions en litige, puis elle aurait déterminé si la Cour fédérale avait correctement appliqué cette norme.

[41] L’arrêt *Vavilov* de la Cour suprême a fait changer la situation. Dans cet arrêt, la Cour suprême a conclu que, lorsque le législateur prévoit que les parties peuvent interjeter appel d’une décision administrative devant un tribunal, il assujettit le régime administratif à une compétence d’appel. Par conséquent, indépendamment du fait qu’il y a eu de nouveaux éléments de preuve importants devant la Cour fédérale qui auraient pu avoir une incidence sur la décision du registraire, notre Cour doit maintenant examiner la décision de la Cour fédérale dans un processus d’appel : *The Clorox Company of Canada, Ltd. c. Chloretec S.E.C.*, 2020 CAF 76, [2020] A.C.F. n° 508 (QL) [*Clorox*]. Cela signifie que notre Cour doit appliquer les normes de contrôle énoncées dans les arrêts *Housen c. Nikolaisen*, 2002 CSC 33, [2002] 2 R.C.S. 235 [*Housen*], et *Vavilov*, précité, au paragraphe 36.

[42] La norme de contrôle applicable aux questions de droit est donc celle de la décision correcte. Les conclusions et les déductions de fait doivent être examinées selon la norme de l’erreur manifeste et dominante. Les conclusions mixtes de fait et de droit doivent être examinées selon la même norme empreinte de retenue, à moins qu’une erreur de droit isolable puisse être démontrée, auquel cas cette erreur est examinée selon la norme de la décision correcte.

[43] This then takes us to Miller Thomson’s first issue, which relates to the standard of review that was applied by the Federal Court in reviewing the Registrar’s decision in this case.

VIII. Did the Federal Court Err in its Application of the Standard of Review in this Case?

[44] *Vavilov* has also had an impact on the standards of review to be applied by the Federal Court in proceedings under subsection 56(1) of the Act, given that such proceedings are now to be treated as appeals, rather than as applications for judicial review.

[45] Prior to *Vavilov*, the standards of review identified in cases such as *Mattel*, above, at paragraphs 35–39, and *John Labatt*, above, at paragraphs 23–29, were to be applied by the Federal Court in appeals from the Registrar of Trademarks. In accordance with this jurisprudence, the Registrar’s findings of fact and exercise of discretion were subject to review on the reasonableness standard. The Court could, however, engage in a *de novo* review of a Registrar’s decision if it found that additional evidence presented on the appeal would have materially affected the Registrar’s findings of fact or the exercise of discretion: *John Labatt*, above, at paragraph 29.

[46] As the Federal Court’s decision in this case predated the Supreme Court’s decision in *Vavilov*, the *Mattel* and *John Labatt* standards were the standards of review that were applied by the Federal Court in considering Hilton’s appeal.

[47] The requirement that the Federal Court conduct a correctness review with respect to issues for which there is material new evidence before it has not changed as a result of the *Vavilov* decision: *Clorox*, above, at paragraph 21. In such cases, the Court is still entitled to substitute its opinion for that of the Registrar.

[43] Cela nous amène à la première question soulevée par Miller Thomson, qui concerne la norme de contrôle que la Cour fédérale a appliquée dans son examen de la décision du registraire.

VIII. La Cour fédérale a-t-elle commis une erreur dans son application de la norme de contrôle en l’espèce?

[44] L’arrêt *Vavilov* a également eu une incidence sur les normes de contrôle que doit appliquer la Cour fédérale dans les procédures prévues au paragraphe 56(1) de la Loi, étant donné que ces procédures doivent désormais être traitées comme des appels plutôt que comme des demandes de contrôle judiciaire.

[45] Avant l’arrêt *Vavilov*, les normes de contrôle énoncées dans des arrêts comme *Mattel*, précité, aux paragraphes 35 à 39, et *John Labatt*, précité, aux paragraphes 23 à 29, devaient être appliquées par la Cour fédérale dans le cadre d’appels de décisions du registraire des marques de commerce. Conformément à cette jurisprudence, les conclusions de fait et l’exercice du pouvoir discrétionnaire du registraire faisaient l’objet d’un contrôle selon la norme de la décision raisonnable. La Cour pouvait toutefois procéder à un examen *de novo* d’une décision du registraire si elle estimait que les éléments de preuve supplémentaires présentés dans l’appel auraient eu une incidence importante sur les conclusions de fait du registraire ou sur l’exercice de son pouvoir discrétionnaire : *John Labatt*, précité, au paragraphe 29.

[46] Comme la décision de la Cour fédérale en l’espèce est antérieure à l’arrêt *Vavilov* de la Cour suprême, les normes établies dans les arrêts *Mattel* et *John Labatt* ont été les normes de contrôle que la Cour fédérale a appliquées en examinant l’appel de Hilton.

[47] L’exigence selon laquelle la Cour fédérale doit procéder à un contrôle selon la norme de la décision correcte à l’égard des questions pour lesquelles elle est saisie de nouveaux éléments de preuve importants n’a pas changé en conséquence de l’arrêt *Vavilov* : *Clorox*, précité, au paragraphe 21. Dans de tels cas, la Cour peut substituer son opinion à celle du registraire.

[48] Where the standard of review applicable to Registrar's decisions has changed as a result of *Vavilov* is where there is no new evidence before the Federal Court that would materially have affected the decision under appeal: *Clorox*, above, at paragraph 22. The standards of review to be applied by the Federal Court in such cases are the appellate standards of correctness and palpable and overriding error that were prescribed by the Supreme Court in *Housen: Clorox*, above, at paragraphs 22–23.

[49] Notwithstanding the change in the law, I do not understand Miller Thomson to take issue with the Federal Court's identification of the applicable standards of review in this case. I also do not understand it to be arguing that the result would have been different had the Federal Court applied the *Vavilov* standard of palpable and overriding error rather than the *Mattel* standard of reasonableness to issues of fact and mixed fact and law. Miller Thomson submits rather that the Federal Court did not apply the deferential standard of review correctly in assessing the materiality of the new evidence adduced by Hilton on the appeal.

[50] Insofar as Mr. Eriksen's second affidavit is concerned, Miller Thomson submits that it is impossible to determine which standard of review was applied by the Federal Court to which issue. It also contends that, in any event, there was nothing in Mr. Eriksen's second affidavit that would have materially affected the Registrar's decision.

[51] Miller Thomson also says that the Federal Court did not address whether Ms. Elford's affidavit would have materially affected the Registrar's decision and that, in any event, the Registrar's comments with respect to the hotel-related services listed in the Manual were made in *obiter*. Miller Thomson further contends that there was nothing in Ms. Elford's affidavit that could have affected the Registrar's decision in any way.

[48] Là où la norme de contrôle applicable aux décisions du registraire a changé en conséquence de l'arrêt *Vavilov*, c'est lorsqu'il n'y a pas de nouveaux éléments de preuve produits devant la Cour fédérale qui auraient eu une incidence importante sur la décision faisant l'objet de l'appel : *Clorox*, précité, au paragraphe 22. Les normes de contrôle que la Cour fédérale doit appliquer dans de tels cas sont les normes de compétence d'appel que sont la décision correcte et l'erreur manifeste et dominante, prescrites par la Cour suprême dans l'arrêt *Housen : Clorox*, précité, aux paragraphes 22 et 23.

[49] Nonobstant la modification du droit applicable, je ne comprends pas pourquoi Miller Thomson conteste la conclusion tirée par la Cour fédérale quant aux normes de contrôle à appliquer en l'espèce. Je ne crois pas qu'on soutienne que le résultat aurait été différent si la Cour fédérale avait appliqué aux questions de fait et aux questions mixtes de fait et de droit la norme de l'erreur manifeste et dominante énoncée dans l'arrêt *Vavilov* plutôt que la norme de la décision raisonnable énoncée dans l'arrêt *Mattel*. Miller Thomson soutient plutôt que la Cour fédérale n'a pas appliqué correctement la norme de contrôle commandant de la retenue dans son examen de l'importance des nouveaux éléments de preuve produits par Hilton en appel.

[50] Quant au deuxième affidavit de M. Eriksen, Miller Thomson soutient qu'il est impossible de déterminer la norme de contrôle qu'a appliquée la Cour fédérale pour chaque question. Elle soutient également que, en tout état de cause, rien dans le deuxième affidavit de M. Eriksen n'aurait pu avoir une incidence importante sur la décision du registraire.

[51] Miller Thomson soutient également que la Cour fédérale ne s'est pas penchée sur la question de savoir si l'affidavit de M^{me} Elford aurait eu une incidence importante sur la décision du registraire et que, en tout état de cause, les observations du registraire au sujet des services hôteliers énumérés dans le Manuel étaient des observations incidentes. Miller Thomson soutient en outre que rien dans l'affidavit de M^{me} Elford n'aurait pu avoir quelque incidence que ce soit sur la décision du registraire.

[52] I cannot accept Miller Thomson’s submissions.

[53] Material new evidence is evidence that is “sufficiently substantial and significant” and “of probative value”: *Clorox*, above, at paragraph 21, citing *Vivat Holdings Ltd. v. Levi Strauss & Co.*, 2005 FC 707, 276 F.T.R. 40, at paragraph 27, and *Tradition Fine Foods Ltd. v. Groupe Tradition’l Inc.*, 2006 FC 858, 296 F.T.R. 216, at paragraph 58.

[54] A question as to the materiality of new evidence is a question of mixed fact and law. As a result, findings of this nature will stand in the absence of a palpable and overriding error or an extricable error of law: *Clorox*, above, at paragraph 19, citing *Monster Cable Products, Inc. v. Monster Daddy, LLC*, 2013 FCA 137, 445 N.R. 379, at paragraph 4.

[55] It is clear from paragraphs 10–13 of the Federal Court’s decision that it understood the relevance that new evidence has for the standard of review in an appeal from a section 45 decision. The Federal Court also understood the need for it to address the nature, significance, probative value and reliability of that evidence in identifying the appropriate standard of review to be applied to the Registrar’s decision.

[56] After discussing the new evidence that had been adduced by Hilton the Court concluded at paragraph 27 of its reasons that the standard of review to be applied on this appeal was “correctness in relation to the issues addressed by the new evidence”, and that it would otherwise apply the standard of reasonableness in its review of the Registrar’s decision.

[57] Insofar as Ms. Elford’s evidence is concerned, she is an experienced trademark searcher whose evidence was directed at the state of the Manual at various times. This Manual lists the types of services that will be accepted for inclusion in trademark registrations. Ms. Elford’s affidavit also addressed her understanding

[52] Je ne peux pas souscrire aux observations de Miller Thomson.

[53] De nouveaux éléments de preuve pertinents sont des éléments qui sont « suffisamment important[s] » et « de valeur probante » : *Clorox*, précité, au paragraphe 21, citant *Vivat Holdings Ltd. c. Levi Strauss & Co.*, 2005 CF 707, [2005] A.C.F. n° 893 (QL), au paragraphe 27, et *Tradition Fine Foods Ltd. c. Groupe Tradition’L Inc.*, 2006 CF 858, [2006] A.C.F. n° 1089 (QL), au paragraphe 58.

[54] La question de l’importance des nouveaux éléments de preuve est une question mixte de fait et de droit. En conséquence, les conclusions de cette nature demeureront valables, à moins qu’il n’y ait erreur manifeste et dominante ou erreur de droit isolable : *Clorox*, précité, au paragraphe 19, citant *Monster Cable Products, Inc. c. Monster Daddy, LLC*, 2013 CAF 137, [2013] A.C.F. n° 589 (QL), au paragraphe 4.

[55] Il ressort clairement des paragraphes 10 à 13 de la décision de la Cour fédérale que cette dernière a bien saisi l’importance qu’ont les nouveaux éléments de preuve sur la norme de contrôle à appliquer dans un appel visant une décision rendue en vertu de l’article 45. La Cour fédérale a également compris qu’il lui fallait examiner la nature, l’importance, la valeur probante et la fiabilité de ces éléments de preuve afin de déterminer la norme de contrôle qu’il convenait d’appliquer à la décision du registraire.

[56] Après avoir examiné les nouveaux éléments de preuve produits par Hilton, la Cour a conclu, au paragraphe 27 de ses motifs, que la norme de contrôle à appliquer en l’espèce était celle de la « décision correcte pour ce qui a trait aux questions visées par les nouveaux éléments de preuve » et qu’elle appliquerait pour le reste la norme du caractère raisonnable dans son contrôle de la décision du registraire.

[57] En ce qui concerne l’affidavit de M^{me} Elford, cette dernière est une spécialiste expérimentée de la recherche de marques dont le témoignage portait sur l’état du Manuel à différents moments. Ce Manuel énumère les types de services pouvant être inclus dans les enregistrements de marques de commerce. Dans son affidavit,

of the practice that was followed with respect to additions to and deletions from the Manual.

[58] Ms. Elford stated in her affidavit that she had been asked by Hilton’s counsel to locate the oldest possible copy of the Manual. She was also asked to search for the terms “hotel services”, “hotel reservation services”, “reservation services”, “booking services”, and “management of hotels” in that version of the Manual.

[59] Ms. Elford stated that the earliest version of the Manual that she could locate was one dated January 18, 2006. This Manual listed “hotel services” and “management of hotels” as acceptable services, but it did not contain the terms “hotel reservation services”, “reservation services” or “booking services”.

[60] Ms. Elford further asserted that although she was unable to locate an earlier copy of the Manual, in her 45 years of experience, she did not recall ever seeing a term added to the Manual, that was subsequently removed, and then re-added. Accordingly, she did not believe that the terms “hotel reservation services”, “reservation services” or “booking of hotels” were listed in any edition of the Manual prior to January 18, 2006.

[61] The Registrar had referred to the current version of the Manual in considering whether the term “hotel services” includes services such as “reservation services”. In concluding that this was not the case, the Registrar noted that the Manual “expressly provides for the terms ‘hotel services’ and ‘hotels’ as pre-approved terms, separate from other hotel related services like ‘hotel reservations’, ‘hotel room booking services’, ‘hotel management’, and ‘hotel management for others’”. While the Registrar’s comments with respect to the Manual were prefaced by the phrase “[a]s an aside”, the discussion with respect to the state of the Manual clearly formed part of her analysis of the issue of use, and was not merely *obiter*.

M^{me} Elford présentait également son point de vue sur la pratique qui avait été suivie relativement aux ajouts et aux suppressions apportés au Manuel.

[58] M^{me} Elford a déclaré dans son affidavit que l’avocat de Hilton lui avait demandé de trouver la version la plus ancienne possible du Manuel. On lui a également demandé de rechercher les termes [TRADUCTION] « services hôteliers », [TRADUCTION] « services de réservation d’hôtels », [TRADUCTION] « services de réservation » et [TRADUCTION] « gestion d’hôtels » dans cette version du Manuel.

[59] M^{me} Elford a déclaré que la version la plus ancienne du Manuel qu’elle a pu trouver était celle du 18 janvier 2006. Ce manuel nomme les « services hôteliers » et la « gestion d’hôtels » comme étant des services acceptables, mais il ne contient pas les termes [TRADUCTION] « services de réservation d’hôtels » ou [TRADUCTION] « services de réservation ».

[60] M^{me} Elford a en outre affirmé que, bien qu’elle n’ait pu trouver de version plus ancienne du Manuel, elle ne se souvenait pas d’avoir vu, en 45 ans d’expérience, un terme qui ait été ajouté au Manuel, puis qui y ait été retiré avant d’y être plus tard réintégré. Par conséquent, elle a estimé que les termes [TRADUCTION] « services de réservation d’hôtels », [TRADUCTION] « services de réservation » ou [TRADUCTION] « réservations d’hôtels » aient pu figurer dans une version du Manuel antérieure à celle du 18 janvier 2006.

[61] Le registraire s’est reporté à la version actuelle du Manuel pour déterminer si le terme « services hôteliers » inclut des services comme les « services de réservation ». En concluant que ce n’était pas le cas, le registraire a affirmé que le Manuel « prévoit expressément les termes [TRADUCTION] “services hôteliers” et “hotels” comme termes préapprouvés, distincts d’autres services liés aux hôtels comme la [TRADUCTION] “réservation d’hôtels”, les “services de réservation d’hôtels”, la “gestion hôtelière” et la “gérance administrative d’hôtels pour des tiers” ». Bien que les observations du registraire sur le Manuel aient été précédées de la mention « [p]ar ailleurs » (en anglais, « [a]s an aside »), l’analyse relative à

[62] Ms. Elford’s evidence was directed to this issue. While Hilton’s WALDORF ASTORIA mark was registered in Canada in 1988, Ms. Elford’s evidence suggests that the Manual in effect at the time of registration did not include “hotel reservation services, reservation services and booking of hotels”.

[63] The Federal Court found that Ms. Elford’s evidence with respect to the state of the Manual was not expert evidence, but was simply a statement of fact as to matters within her personal knowledge. Insofar as her statement regarding her personal knowledge of the practice of the Trademarks Office with respect to additions to the Manual was concerned, the Court found that this was a statement of fact that was admissible on the appeal, but that it was of limited probative value. To the extent that Ms. Elford purported to provide opinion evidence, or that Hilton sought to rely on her evidence as support for propositions that went beyond these factual statements, the Court found that her evidence was not admissible.

[64] The Federal Court specifically addressed the materiality of Ms. Elford’s evidence at paragraph 24 of its reasons. It found her affidavit to present “evidence which is both admissible and probative” to the extent that it referred to the copy of the Manual that was in Ms. Elford’s possession, and her personal knowledge about additions to the Manual. The Court noted [at paragraph 25] that evidence with respect to earlier versions of the Manual was material as it “could have prevented the Registrar from erring by referring to the current version”.

[65] The Court further observed [at paragraph 25] that Ms. Elford’s evidence was relevant to what the Court identified as being “the key issue in this case”—namely whether use of the Mark had been demonstrated in association with “hotel services”, or whether it was necessary

l’état du Manuel faisait clairement partie de son analyse de la question de l’emploi et n’était pas une simple remarque incidente.

[62] Le témoignage de M^{me} Elford portait sur cette question. Il ressort de ce témoignage que, bien que la marque WALDORF ASTORIA de Hilton ait été enregistrée au Canada en 1988, le Manuel en vigueur à cette date ne comprenait pas [TRADUCTION] « les services de réservation d’hôtels, les services de réservation et la réservation d’hôtels ».

[63] La Cour fédérale a conclu que le témoignage de M^{me} Elford concernant l’état du Manuel n’était pas un témoignage d’expert, mais un simple exposé des faits concernant des questions relevant de sa connaissance personnelle. En ce qui concerne sa déclaration relative à sa connaissance personnelle des pratiques du Bureau des marques de commerce relativement aux ajouts au Manuel, la Cour a conclu qu’il s’agissait d’un exposé des faits qui était recevable en appel, mais qu’il avait une valeur probante limitée. En ce qui concerne l’intention de M^{me} Elford de fournir un témoignage d’expert ou l’intention de Hilton de se fonder sur son témoignage pour étayer des propositions allant au-delà des faits énoncés, la Cour a conclu que le témoignage de M^{me} Elford n’était pas recevable.

[64] La Cour fédérale a expressément parlé de l’importance du témoignage de M^{me} Elford au paragraphe 24 de ses motifs. La Cour a conclu que son affidavit présentait des éléments de preuve « admissibles et probants » pour ce qui était de l’exemplaire du Manuel qu’avait en sa possession M^{me} Elford et de sa connaissance personnelle quant aux ajouts au Manuel. La Cour a noté [au paragraphe 25] que le témoignage relatif aux versions antérieures du Manuel était important, car il « aurait empêché le registraire de commettre l’erreur de se fonder sur sa version actuelle ».

[65] La Cour a en outre observé [au paragraphe 25] que le témoignage de M^{me} Elford était utile pour ce que la Cour a appelé « la question centrale ici », c’est-à-dire la question de savoir si l’emploi de la marque avait été démontré en liaison avec des « services hôteliers » ou

to specify “hotel reservation services” in the trademark registration. At paragraph 73 of its reasons the Federal Court found that the Registrar had erred “in applying the current version of the Manual to interpret the meaning of a registration dating from 1988”.

[66] It is clear from this that the Federal Court understood that the standard of review applicable to the Manual issue depended on whether Ms. Elford’s evidence was admissible and probative, and whether it could have affected the Registrar’s decision. The Federal Court clearly accepted that this was the case with respect to certain identified portions of her evidence, and that the Registrar had erred in relying on terms that were added to the Manual after the Mark had been registered to interpret the meaning of the services in question. Miller Thomson has not established that the Court erred in this regard insofar as the application of the standard of review is concerned.

[67] The Federal Court’s reasons are less clear with respect to the impact of the evidence contained in Mr. Eriksen’s second affidavit. The Court noted that this affidavit provided better copies of certain exhibits that had been attached to Mr. Eriksen’s original affidavit, specifically screen shots of various pages from the Hilton website. The Court found that nothing turned on the quality of the copies of the original exhibits, and that this portion of Mr. Eriksen’s second affidavit was repetitive and thus would not affect the standard of review.

[68] The Court then observed that Mr. Eriksen’s second affidavit also provided information regarding the relationship between the various corporate entities within the Hilton group of companies, as well as additional information with respect to the operation of Hilton’s hotel reservation systems in Canada. The Court stated [at paragraph 20] that “[t]his information supplements that which was contained in his original affidavit and is of some probative value, as will be explained below”.

[69] The Federal Court returned to Mr. Eriksen’s second affidavit at paragraph 94 of its reasons. There it

s’il était nécessaire de préciser « services de réservation en rapport avec des hôtels » dans l’enregistrement de la marque de commerce. Au paragraphe 73 de ses motifs, la Cour fédérale a conclu que le registraire avait commis une erreur, car « la version actuelle du Manuel a servi de fondement à l’interprétation d’un enregistrement remontant à 1988 ».

[66] Il ressort clairement de ceci que la Cour fédérale a compris que la norme de contrôle applicable à la question du Manuel dépendait de la question de savoir si l’affidavit de M^{me} Elford était admissible et probant et s’il aurait pu avoir une incidence sur la décision du registraire. La Cour fédérale a clairement reconnu que tel était le cas pour certaines parties désignées de son témoignage et que le registraire avait commis une erreur en se fondant sur des termes qui avaient été ajoutés au Manuel après l’enregistrement de la marque pour établir le sens des services en cause. Miller Thomson n’a pas établi que la Cour a commis une erreur à cet égard relativement à l’application de la norme de contrôle.

[67] Les motifs de la Cour fédérale sont moins clairs en ce qui concerne l’incidence du témoignage figurant dans le deuxième affidavit de M. Eriksen. La Cour a fait observer que cet affidavit fournissait de meilleures copies de certaines pièces qui avaient été jointes à l’affidavit original de M. Eriksen, plus précisément des captures d’écran de diverses pages du site Web de Hilton. La Cour a conclu que rien ne dépendait de la qualité des copies des pièces originales et que cette partie du deuxième affidavit de M. Eriksen était redondante et n’aurait donc aucune incidence sur la norme de contrôle.

[68] La Cour a ensuite fait observer que le deuxième affidavit de M. Eriksen fournissait également des renseignements sur le lien entre les diverses personnes morales formant le groupe Hilton ainsi que sur le fonctionnement au Canada des systèmes de réservation de chambres dans les hôtels Hilton. La Cour a affirmé [au paragraphe 20] que « [c]es compléments d’information par rapport au premier affidavit recèlent une certaine valeur probante, comme il sera expliqué plus loin ».

[69] La Cour fédérale est revenue sur le deuxième affidavit de M. Eriksen au paragraphe 94 de ses motifs.

stated that this affidavit “clarified [that] the reservations system is operated by Hilton Reservations Worldwide on behalf of the Hilton chain of companies, including the Waldorf Astoria”, and that “[t]he Waldorf-Astoria trademark appears on the web site at the time of making the booking and payment, as well as on e-mail confirmations sent to customers”.

[70] While it would have been helpful, there is no express discussion in the Federal Court’s reasons as to the significance that the evidence in Mr. Eriksen’s second affidavit (apart from the screen shots) had for the standard of review, beyond its statement at paragraph 94 and its comment that this evidence was of “some probative value”. In contrast to the Court’s finding that Ms. Elford’s evidence was relevant as it “could have prevented the Registrar from erring by referring to the current version” [at paragraph 25], there is no similar suggestion in the Federal Court’s reasons that the evidence contained in Mr. Eriksen’s second affidavit could have affected the Registrar’s decision.

[71] This, coupled with the fact that the Federal Court clearly understood the implications that new evidence can have for the standard of review in a section 45 appeal, leads to the inference that the Court did not find Mr. Eriksen’s new evidence to have been sufficiently probative as to permit a *de novo* consideration of the issue. Indeed, as will be seen later, the Federal Court expressly found certain aspects of the Registrar’s decision to have been unreasonable, not incorrect. No error has thus been demonstrated in this regard.

[72] This then takes us to the central issue in this appeal, which is whether the Federal Court erred in finding that there had been use of the WALDORF ASTORIA mark in Canada during the relevant period.

Elle y a déclaré que cet affidavit « précise que le système de réservation est exploité par Hilton Reservations Worldwide au nom de la chaîne de sociétés Hilton, dont Waldorf-Astoria fait partie » et que « [l]a marque de commerce Waldorf-Astoria est affichée au site Web lorsque la réservation et le paiement sont effectués, de même que sur les confirmations transmises aux clients par messagerie électronique ».

[70] Bien que cela eût été utile, il n’y a pas d’analyse expresse dans les motifs de la Cour fédérale quant à l’importance qu’ont eue les éléments de preuve du deuxième affidavit de M. Eriksen (à l’exception des captures d’écran) relativement à la norme de contrôle, hormis la déclaration au paragraphe 94 et l’observation selon laquelle ces éléments de preuve avaient « une certaine valeur probante ». En contraste avec la conclusion de la Cour selon laquelle le témoignage de M^{me} Elford était pertinent, car il « aurait empêché le registraire de commettre l’erreur de se fonder sur sa version actuelle » [au paragraphe 25], il n’y a aucune indication semblable dans les motifs de la Cour fédérale selon laquelle le témoignage présenté dans le deuxième affidavit de M. Eriksen aurait pu avoir une incidence sur la décision du registraire.

[71] Ceci, ajouté au fait que la Cour fédérale a clairement compris l’incidence que de nouveaux éléments de preuve peuvent avoir sur la norme de contrôle applicable dans un appel visant une décision rendue en vertu de l’article 45, mène à la conclusion que la Cour fédérale n’a pas jugé que le nouveau témoignage de M. Eriksen était suffisamment probant pour justifier un examen *de novo* de la question en litige. En effet, comme on le verra plus loin, la Cour fédérale a expressément jugé que certains éléments de la décision du registraire étaient déraisonnables, et non incorrects. Aucune erreur n’a donc été démontrée à cet égard.

[72] Cela nous amène ensuite à la question centrale dans le présent appel, à savoir si la Cour fédérale a commis une erreur en concluant qu’il y avait eu emploi de la marque WALDORF ASTORIA au Canada pendant la période pertinente.

IX. Did the Federal Court Err in Finding that there had been Use of the WALDORF ASTORIA Mark in Canada?

[73] Miller Thomson asserts that the Federal Court made several errors in finding that there had been use of the WALDORF ASTORIA mark in Canada during the relevant period, including misstating the relevant statutory test, and misinterpreting the term “hotel services”. The Federal Court further erred, Miller Thomson says, in finding that use of a mark with respect to services that are ancillary to the registered services is sufficient to establish use of a mark in Canada for the purposes of section 45 of the *Trademarks Act*.

(a) *Did the Federal Court Misstate the Applicable Statutory Test?*

[74] As noted, Miller Thomson submits that the Federal Court misstated the test for “use” of a mark in association with services under subsection 4(2) of the Act. This provision deems a mark to be “used in association with services if it is used or displayed in the performance or advertising of those services”.

[75] According to Miller Thomson, the Federal Court improperly conflated the question of whether Hilton had demonstrated use of the WALDORF ASTORIA mark in Canada with the question of whether the WALDORF ASTORIA mark enjoyed a reputation in Canada. It submits that whether or not the WALDORF ASTORIA mark distinguished any Hilton hotel services from hotel or other services of others was not in issue in this case. However, Miller Thomson contends that the Federal Court stated [at paragraph 72] that an analysis based on distinctiveness was “the approach [it would] apply in considering the scope of use in the context of hotel services”.

[76] I do not accept this submission. When the comments at paragraph 72 of the Federal Court’s reasons are read in context, it appears that what the Court was

IX. La Cour fédérale a-t-elle commis une erreur en concluant qu’il y avait eu emploi de la marque WALDORF ASTORIA au Canada?

[73] Miller Thomson soutient que la Cour fédérale a commis plusieurs erreurs en concluant que la marque WALDORF ASTORIA avait été employée au Canada pendant la période pertinente, notamment en énonçant de manière erronée le critère juridique applicable et en interprétant de manière erronée le terme « services hôteliers ». La Cour fédérale a également commis une erreur, selon Miller Thomson, en concluant que l’utilisation d’une marque pour des services accessoires aux services enregistrés est suffisante pour établir l’emploi d’une marque au Canada pour l’application de l’article 45 de la *Loi sur les marques de commerce*.

a) *La Cour fédérale a-t-elle énoncé de manière erronée le critère juridique applicable?*

[74] Comme il est écrit ci-dessus, Miller Thomson soutient que la Cour fédérale a énoncé de manière erronée le critère applicable à l’« emploi » d’une marque en liaison avec des services au sens du paragraphe 4(2) de la Loi. Ce paragraphe dispose qu’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 ».

[75] Selon Miller Thomson, la Cour fédérale a indûment confondu la question de savoir si Hilton avait démontré l’emploi de la marque WALDORF ASTORIA au Canada avec celle de savoir si la marque WALDORF ASTORIA jouissait d’une réputation au Canada. Elle soutient que la question de savoir si la marque WALDORF ASTORIA permettait ou non de distinguer les services hôteliers de Hilton de services hôteliers ou autres de tiers n’est pas en cause en l’espèce. Toutefois, Miller Thomson soutient que la Cour fédérale a déclaré [au paragraphe 72] qu’une analyse fondée sur le caractère distinctif était la « logique qui guidera[it] [s]on analyse de la portée de la notion d’emploi dans le contexte des services hôteliers ».

[76] Je ne puis souscrire à cette observation. Lorsqu’on lit les observations figurant au paragraphe 72 des motifs de la Cour fédérale dans leur contexte, il apparaît que la

referring to was the need to consider the question of use from both the perspective of the owner of the trademark and of the consumer, and not whether the Mark was distinctive.

[77] Miller Thomson also asserts that the Federal Court found that an ordinary customer making a binding contract for the reservation of a hotel room and receiving a discounted room rate as well as loyalty points for the booking would conclude that they were receiving an aspect of “hotel services” in Canada, or services that were ancillary to their hotel stay. However, the statutory test is not whether someone received an aspect of the registered services; it is whether the registered services were performed in Canada.

[78] Miller Thomson further submits that the question is whether the registered services were performed in Canada “as those registered services would be understood in ordinary commercial terms”. Rather than applying this test, Miller Thomson submits that the Federal Court asked whether “hotel services” included booking services, and whether persons in Canada benefit from those services.

[79] In support of this contention, Miller Thomson notes that the Federal Court [at paragraph 66] identified the issues before it as being whether Hilton had established:

(a) that the scope of the term ‘hotel services’ in ordinary commercial use at the relevant time (per s. 30 of the *Act*) encompassed reservation and booking services; and

(b) that persons in Canada benefitted from these services during the relevant period.

[80] Miller Thomson submits that the correct question that the Federal Court was required to ask was “[d]id any of the activities at issue constitute the performance of ‘hotel services’ in Canada as that term would be understood in ordinary commercial terms?”.

Cour faisait référence à la nécessité d’examiner la question de l’emploi à la fois du point de vue du propriétaire de la marque de commerce et de celui du consommateur, et non pas à la question de savoir si la marque était distinctive.

[77] Miller Thomson soutient également que la Cour fédérale a estimé qu’un client ordinaire concluant un contrat contraignant pour la réservation d’une chambre d’hôtel et bénéficiant d’un tarif réduit ainsi que de points de fidélité pour la réservation conclurait qu’il reçoit un élément des « services hôteliers » au Canada ou des services accessoires à son séjour à l’hôtel. Toutefois, le critère juridique n’est pas de savoir si une personne a reçu un élément des services enregistrés, mais de savoir si les services enregistrés ont été exécutés au Canada.

[78] Miller Thomson soutient en outre que la question est de savoir si les services enregistrés qui ont été exécutés au Canada [TRADUCTION] « constituent des services enregistrés au sens ordinaire du commerce des termes de l’enregistrement ». Elle fait valoir que, plutôt que d’appliquer ce critère, la Cour fédérale a examiné si les « services hôteliers » comprenaient les services de réservation et si des personnes au Canada profitent de ces services.

[79] À l’appui de cette affirmation, Miller Thomson note que la Cour fédérale [au paragraphe 66] a déterminé que les questions dont elle était saisie étaient de savoir si Hilton avait établi :

a) que la portée du terme « services hôteliers », dans son sens commercial ordinaire au cours de la période pertinente (conformément à l’article 30 de la Loi) englobe les réservations et les services de réservation, et

b) que des personnes se trouvant au Canada ont tiré avantage de tels services au cours de la période pertinente.

[80] Miller Thomson soutient que la question correcte à laquelle la Cour fédérale devait répondre était la suivante : [TRADUCTION] « L’une ou l’autre des activités visées constitue-t-elle une prestation de “services hôteliers” au Canada au sens ordinaire du commerce de ce terme? »

[81] Findings by the Registrar as to the meaning of the term “use” for the purposes of section 45 of the Act are subject to review on the correctness standard: *Cosmetic Warriors Limited v. Riches, McKenzie & Herbert LLP*, 2019 FCA 48, [2019] 3 F.C.R. 125 [*Cosmetic Warriors*], at paragraphs 16–17. The Federal Court was thus entitled to determine whether the Registrar’s decision with respect to the meaning of “use” was correct. This Court is also entitled to apply the correctness standard to the Federal Court’s findings on this issue.

[82] It is evident from paragraph 35 of the Federal Court’s reasons that it was aware that the issue was whether Hilton had established that some aspect of “hotel services” were performed or delivered in Canada. There, the Court observed that subsection 4(2) of the Act deems a mark to be used in association with “services” if it is used or displayed in the performance or advertising of those services. The Court went on in the same paragraph to expressly state that use will not be established where no aspect of the services themselves are performed or delivered in Canada: citing *Don the Beachcomber*, above, and *Marineland*, above.

[83] Similarly, after reviewing the relevant authorities on the question of “use”, the Federal Court observed at paragraph 56 of its reasons that “the concept of performing or delivering services to Canadians underlies all of these authorities”. The Court went on in that paragraph to note that “the concept of performing services is key”. At paragraph 76 of its reasons, the Federal Court concluded that reservation or booking services “would commonly be understood to be included in the scope of the term ‘hotel services’, as part of the ordinary expectation of what is involved in the performance of hotel services”.

[84] It is apparent from these statements that the Federal Court correctly understood the test for “use” for the purposes of the section 45 analysis, and no error has been established by Miller Thomson in this regard.

[81] Les conclusions du registraire quant au sens du terme « emploi » pour l’application de l’article 45 de la Loi sont susceptibles de contrôle selon la norme de la décision correcte : *Cosmetic Warriors Limited c. Riches, McKenzie & Herbert LLP*, 2019 CAF 48, [2019] 3 R.C.F. 125 [*Cosmetic Warriors*], aux paragraphes 16 et 17. La Cour fédérale pouvait donc déterminer si la décision du registraire à l’égard du sens du terme « emploi » était correcte. Notre Cour a également le droit d’appliquer la norme de la décision correcte aux conclusions de la Cour fédérale sur cette question.

[82] Il ressort du paragraphe 35 des motifs de la Cour fédérale que cette dernière avait conscience que la question en litige était de savoir si Hilton avait établi qu’un certain élément des « services hôteliers » avait été effectué ou fourni au Canada. À cet égard, la Cour a fait observer que, du fait du paragraphe 4(2) de la Loi, 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. La Cour a ensuite indiqué expressément dans le même paragraphe que l’emploi ne sera pas établi lorsqu’aucun élément des services eux-mêmes n’est exécuté ou fourni au Canada : citant les décisions *Don the Beachcomber* et *Marineland*, précitées.

[83] De même, après avoir passé en revue la jurisprudence pertinente sur la question de l’« emploi », la Cour fédérale a observé au paragraphe 56 de ses motifs que « la notion d’exécution ou de fourniture de services à des Canadiens est sous-jacente dans toute la jurisprudence susmentionnée ». La Cour a ajouté dans ce paragraphe que « la notion de l’exécution des services est centrale ». Au paragraphe 76 de ses motifs, la Cour fédérale a conclu que, « selon le sens commun, ces services [de réservation] 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. »

[84] Il ressort de ces affirmations que la Cour fédérale a correctement compris le critère applicable à l’« emploi » dans l’analyse effectuée au titre de l’article 45, et Miller Thomson n’a démonté aucune erreur à cet égard.

(b) *The Ordinary Commercial Understanding of the Term “Hotel Services”*

[85] Before it can be determined whether a particular service is performed in Canada, however, it must first be determined which activities are encompassed within the service in question, in light of the ordinary commercial meaning of the term. It is only once the scope of the services identified in the registration has been identified that the analysis can shift to whether these services have been performed in this country.

[86] Miller Thomson notes that, in accordance with section 30 of the Act, the test for “use” of a mark in association with services is whether the registered services were performed in Canada “as those registered services would be understood in ordinary commercial terms”. It takes issue with the Federal Court’s finding that the term “hotel services” “naturally includes a series of related things, some of which can only be delivered at the physical hotel, but some of which are naturally now able to be ‘performed’ (from the owner’s perspective), or ‘enjoyed’ (from the customer’s perspective) in Canada” [at paragraph 86].

[87] Miller Thomson contends that there was no evidence before the Registrar or before the Federal Court that making a hotel reservation was considered by anyone to be the performance of hotel services. Consequently, it submits that the Federal Court erred by substituting its view for that of the Registrar on this point. I cannot accept Miller Thomson’s argument.

[88] The Registrar concluded that the average consumer would expect there to be a physical hotel where “hotel services” are offered in Canada. Based upon what she called a “common sense” understanding of the term “hotel services”, the Registrar found that the ability to make a reservation at a hotel, or to participate in a loyalty program, did not equate with the operation of a hotel. The Registrar further found that, in the absence of a bricks and mortar Waldorf Astoria hotel in Canada, the WALDORF ASTORIA mark had not been used in

b) *Le sens ordinaire du commerce du terme « services hôteliers »*

[85] Avant que l’on puisse déterminer si un service donné est exécuté au Canada, il faut d’abord déterminer quelles activités sont comprises dans le service en question, à la lumière du sens ordinaire du commerce de ce terme. Ce n’est que lorsque la portée des services indiqués dans l’enregistrement aura été déterminée que l’analyse pourra porter sur la question de savoir si ces services ont été effectués au pays.

[86] Miller Thomson fait observer que, selon l’article 30 de la Loi, le critère de l’« emploi » d’une marque en liaison avec des services consiste à savoir si les services enregistrés qui ont été exécutés au Canada [TRADUCTION] « constituent des services enregistrés au sens ordinaire du commerce des termes de l’enregistrement ». Elle conteste la conclusion de la Cour fédérale selon laquelle le terme « services hôteliers » « inclut forcément des éléments connexes dont certains doivent être fournis dans un hôtel traditionnel, mais d’autres aussi pour lesquels il est désormais tout naturel de considérer qu’ils peuvent être “exécutés” (du point de vue du propriétaire inscrit) ou qu’on peut “en tirer avantage” (du point de vue du client) au Canada » [au paragraphe 86].

[87] Miller Thomson soutient que rien dans les éléments de preuve dont disposait le registraire ou la Cour fédérale ne montre que la réservation d’un hôtel était considérée par qui que ce soit comme étant une prestation de services hôteliers. En conséquence, Miller Thomson soutient que la Cour fédérale a commis une erreur en substituant son point de vue à celui du registraire sur ce point. Je ne peux pas retenir cette observation.

[88] Le registraire a conclu que le consommateur moyen s’attendrait à ce qu’il y ait un hôtel physique là où des « services hôteliers » sont offerts au Canada. Se fondant sur ce qu’il a appelé une interprétation du « sens commun » du terme « services hôteliers », le registraire a estimé que la possibilité d’effectuer une réservation dans un hôtel ou de participer à un programme de fidélisation ne pouvait être assimilée à l’exploitation d’un hôtel. Le registraire a en outre conclu que, parce qu’il n’y avait pas d’hôtel Waldorf Astoria au Canada, la marque

this country for the purposes of sections 4 and 45 of the Trademarks Act.

[89] In considering whether any of the activities carried out by Hilton constituted the performance of “hotel services” in Canada, the Federal Court found that the Registrar had erred in asking the wrong question. The question was not whether one could equate the ability to make hotel reservations or other bookings with the operation of a hotel, as Hilton was seeking to demonstrate use of its Mark in association with “hotel services”, not the “operation of a hotel”. The Federal Court agreed that a bricks and mortar hotel located and operated in Canada would indeed be required where the registered service was the operation of a hotel.

[90] However, the Federal Court stated [at paragraph 85] that the correct question in this case was what the scope was of the term “hotel services” in ordinary commercial usage, understood both from the perspective of the consumer and the trademark owner. Borrowing language used by the Registrar, the Court asked whether it would be “contrary to common sense to find that an ordinary customer making a binding contract for the reservation of a hotel room, and receiving a discounted room rate as well as loyalty points for the booking, is receiving ‘hotel services’ in Canada, where this transaction is completed by a person in Canada?”.

[91] The Federal Court concluded [at paragraph 86] that the term “hotel services” “naturally includes a series of related things, some of which can only be delivered at the physical hotel, but some of which are naturally now able to be ‘performed’ (from the owner’s perspective), or ‘enjoyed’ (from the customer’s perspective) in Canada”. The Court [at paragraph 87] went on to find that it did not “strain the ordinary understanding of the term to find that ‘hotel services’ in 1998 [*sic*] and during the relevant period here, would include registration [*sic*] services”. This was especially so “where — as here — the entire transaction can occur on-line, from within Canada, and where Canadians can take a number of benefits from this

WALDORF ASTORIA n’avait pas été employée au pays pour l’application des articles 4 et 45 de la *Loi sur les marques de commerce*.

[89] En examinant la question de savoir si les activités exercées par Hilton équivalaient à l’exécution de « services hôteliers » au Canada, la Cour fédérale a conclu que le registraire avait commis une erreur parce qu’il avait formulé la mauvaise question. La question n’était pas de savoir si l’on pouvait assimiler la capacité de faire des réservations d’hôtel à l’exploitation d’un hôtel, étant donné que Hilton cherchait à démontrer l’emploi de sa marque en liaison avec des « services hôteliers », et non avec l’« exploitation d’un hôtel ». La Cour fédérale a reconnu qu’un hôtel traditionnel situé et exploité au Canada aurait effectivement été requis si le service enregistré avait été l’exploitation d’un hôtel.

[90] Toutefois, la Cour fédérale [au paragraphe 85] a déclaré que la bonne question en l’espèce était de savoir quelle était la portée du terme « services hôteliers » dans son sens ordinaire du commerce, à la fois du point de vue du consommateur et de celui du propriétaire de la marque de commerce. Reprenant les termes utilisés par le registraire, la Cour a posé la question suivante : « [S]erait-il contraire au sens commun de déduire que des “services hôteliers” sont fournis au Canada à un client ordinaire qui conclut une entente contraignante en vue de la réservation d’une chambre d’hôtel, et qui bénéficie d’un tarif réduit tout en accumulant des points de fidélisation pour sa réservation, étant entendu que la transaction est effectuée par une personne se trouvant au Canada? »

[91] La Cour fédérale [au paragraphe 86] a conclu que le terme « services hôteliers » « inclut forcément des éléments connexes dont certains doivent être fournis dans un hôtel traditionnel, mais d’autres aussi pour lesquels il est désormais tout naturel de considérer qu’ils peuvent être “exécutés” (du point de vue du propriétaire inscrit) ou qu’on peut “en tirer avantage” (du point de vue du client) au Canada ». La Cour [au paragraphe 87] a ensuite conclu que cette conclusion « ne dénatur[ait] aucunement le sens ordinaire du terme “services hôteliers” tel qu’il était entendu en 1998 et au cours de la période pertinente ». C’est d’autant plus vrai « si, comme c’est le cas ici, la transaction entière est effectuée en ligne

contract, over and above the eventual enjoyment of their actual stay in the hotel”.

[92] As noted, Miller Thomson asserts that there was no evidence before either the Registrar or the Federal Court that the making of a hotel reservation was considered by anyone to be the performance of “hotel services”. The Federal Court thus erred in law, Miller Thomson says, by substituting its own view for that of the Registrar without any evidence to support that view.

[93] Contrary to Miller Thomson’s submission, however, there was indeed evidence before the Registrar with respect to the ordinary commercial meaning of the term “hotel services”, at least from the perspective of the owner of the mark. As noted earlier, Mr. Eriksen expressly stated in his first affidavit that the term “hotel services” was customarily understood in the hotel industry to include “reservation services, booking and payment services, and access to hotel rooms”. Mr. Eriksen further stated that hotels “could not operate unless customers were able to reserve, book and pay for rooms in advance of their stay”, that reservation, booking and payment services were “integral to the provision of hotel services”, and that the cost of providing these services and other ancillary services is incorporated into the room rate.

[94] While the Registrar recited Mr. Eriksen’s evidence on this point in her lengthy description of the evidence adduced by Hilton, she made no reference to this evidence in her analysis. Rather than addressing Mr. Eriksen’s uncontradicted evidence as to the meaning of “hotel services” head-on, explaining why she did not accept it, the Registrar relied instead on what she called a “common sense” understanding of the term, finding the ability to make a reservation at a hotel, or to participate in a loyalty program, did not equate with “hotel services”.

[95] It is true that first instance decision makers such as the Registrar are presumed to have considered all of

au Canada et si les Canadiens bénéficient d’une série d’avantages qui s’ajoutent à leur séjour proprement dit dans un hôtel ».

[92] Comme il est indiqué, Miller Thomson soutient que rien dans les éléments de preuve dont disposait le registraire ou la Cour fédérale ne montrait que la réservation d’hôtel était considérée par qui que ce soit comme étant la prestation de « services hôteliers ». Selon Miller Thomson, la Cour fédérale a ainsi commis une erreur de droit en substituant son propre point de vue à celui du registraire sans disposer d’éléments de preuve à l’appui de cette conclusion.

[93] Toutefois, contrairement à ce que soutient Miller Thomson, le registraire disposait bel et bien d’éléments de preuve sur le sens ordinaire du commerce du terme « services hôteliers », du moins du point de vue du propriétaire de la marque. Comme il est écrit ci-dessus, M. Eriksen a déclaré expressément dans son affidavit que le terme « services hôteliers » est interprété dans l’industrie hôtelière comme comprenant [TRADUCTION] « des services de réservation, des services de paiement et l’accès aux chambres d’hôtel ». Il a ajouté que les hôtels [TRADUCTION] « ne pouvaient fonctionner que si les clients étaient en mesure de réserver et de payer les chambres à l’avance », que les services de réservation et de paiement [TRADUCTION] « font partie intégrante de la prestation de services hôteliers » et que le coût de la prestation de ces services et d’autres services accessoires est inclus dans le prix de la chambre.

[94] Le registraire a repris le témoignage de M. Eriksen à cet égard dans sa longue description des éléments de preuve présentés par Hilton, mais il n’a fait aucun renvoi à ce témoignage dans son analyse. Plutôt que d’examiner le témoignage non contredit de M. Eriksen quant au sens du terme « services hôteliers » et d’expliquer pourquoi il ne l’a pas retenu, le registraire s’est plutôt fondé sur ce qu’il a appelé une interprétation du « sens commun » du terme, estimant que la possibilité de faire une réservation dans un hôtel ou de participer à un programme de fidélisation n’était pas assimilable à des « services hôteliers ».

[95] Il est vrai qu’il existe une présomption selon laquelle les décideurs de première instance, comme le registraire,

the evidence before them. Indeed, as this Court observed in *Mahjoub v. Canada (Citizenship and Immigration)*, 2017 FCA 157, [2018] 2 F.C.R. 344 [*Mahjoub*], at paragraph 67, leave to appeal to S.C.C. refused, [[2018] 1 S.C.R. viii], 37793 (17 May 2018), these decision makers “benefit from a rebuttable presumption that they considered and assessed all of the material placed before them”: at paragraphs 66–67; *Housen*, above, at paragraph 46.

[96] It is also true that as there was no additional evidence before the Federal Court as to the meaning of the term “hotel services”, it was required to accord deference to this aspect of the Registrar’s decision. The Federal Court [at paragraph 75] clearly understood this to be the case, as its finding was that it was “not reasonable to rely on an asserted ‘common sense’ interpretation of the scope of a service, without any reference to the only evidence specifically on that point that was before the Registrar” (emphasis added).

[97] Section 30 of the Trademarks Act requires that an application for the registration of a trademark include a statement, not in “ordinary terms”, but in “ordinary commercial terms” of the goods or services in association with which the trademark is being used or is to be used.

[98] The ordinary commercial meaning of the term “hotel services” was central to the question of whether Hilton had established use of the WALDORF ASTORIA mark in Canada in association with such services. In these circumstances, the Federal Court did not err in finding that the failure of the Registrar to acknowledge or come to grips with the only direct evidence before her as to the ordinary commercial meaning of the term “hotel services” was a material omission that warranted the Court’s intervention.

[99] As will be explained further on in these reasons, I am also not persuaded that the Federal Court erred in finding that the term “hotel services” includes ancillary

ont examiné tous les éléments de preuve dont ils disposaient. En effet, comme l’a fait observer notre Cour dans l’arrêt *Mahjoub c. Canada (Citoyenneté et Immigration)*, 2017 CAF 157, [2018] 2 R.C.F. 344 [*Mahjoub*], au paragraphe 67, autorisation de pourvoi à la C.S.C. refusée, [[2018] 1 R.C.S. viii], 37793 (17 mai 2018), ces décideurs « jouissent d’une présomption réfutable selon laquelle [ils] ont pris en considération et évalué tous les éléments dont [ils] disposent » : aux paragraphes 66 et 67; *Housen*, précité, au paragraphe 46.

[96] Il est également vrai que la Cour fédérale n’a pas reçu d’éléments de preuve supplémentaires quant au sens du terme « services hôteliers », donc elle devait faire preuve de retenue à l’égard de cet élément de la décision du registraire. La Cour fédérale [au paragraphe 75] a clairement compris que tel était le cas, puisqu’elle a conclu qu’il « n’[était] pas raisonnable de sa part de proposer une interprétation de la portée du terme “service” censément fondée sur le “sens commun”, mais qui fait abstraction du seul élément de preuve qui traite de ce point » (non souligné dans l’original).

[97] L’article 30 de la *Loi sur les marques de commerce* exige que la demande d’enregistrement d’une marque de commerce contienne un état, dressé non pas dans des « termes ordinaires », mais dans des « termes ordinaires du commerce », des produits ou services en liaison avec lesquels la marque est employée ou en liaison avec lesquels on projette de l’employer.

[98] Le sens ordinaire du commerce du terme « services hôteliers » était un élément central de la question de savoir si Hilton avait établi l’emploi de la marque WALDORF ASTORIA au Canada en liaison avec de tels services. Dans les circonstances, la Cour fédérale n’a pas commis d’erreur en concluant que le fait que le registraire n’ait pas reconnu ni pris en compte le seul élément de preuve direct dont il disposait quant au sens ordinaire du commerce du terme « services hôteliers » constituait une omission importante justifiant l’intervention de la Cour.

[99] Comme je l’expliquerai plus loin dans les présents motifs, je ne suis pas non plus convaincue que la Cour fédérale a commis une erreur en concluant que le

services such as reservation and payment services, in addition to access to hotel rooms. Before considering this issue, however, it is first necessary to address the Registrar's reliance on the Manual to interpret the term "hotel services".

(c) *The Use of the Current Version of the Manual to Interpret the Meaning of a Registration Dating from 1988*

[100] The Registrar relied in part on the version of the Manual that was in effect at the time that she rendered her decision in 2017 in making her finding with respect to the ordinary commercial meaning of the term "hotel services". The Registrar further noted that this version of the Manual included "hotel services" and "hotels" as pre-approved terms, as well as terms for other hotel-related services such as "hotel reservations", "hotel room booking services", "hotel management" and "hotel management services".

[101] The Registrar observed that the Manual thus expressly differentiated between "hotel services" and "hotels" and other hotel-related services such as "hotel reservations", "hotel room booking services", "hotel management" and "hotel management services".

[102] However, Ms. Elford's evidence established that the 2006 version of the Manual did not include terms such as "hotel reservation services" or "booking services", but did include the terms "hotel services" and "management of hotels". It is, moreover, a logical inference that terms such as "hotel reservation services" or "booking services" did not appear in versions of the Manual that were issued before 2006.

[103] In *Levi Strauss & Co. v. Canada (Registrar of Trade-Marks)*, 2006 FC 654, 51 C.P.R. (4th) 434, [2006] F.C.J. No. 840 (QL), the Federal Court observed that the meaning of terms used in trademark registrations can evolve over time. This is especially so where, as here,

terme « services hôteliers » incluait des services accessoires comme les services de réservation et de paiement, en plus de l'accès aux chambres d'hôtel. Toutefois, avant d'examiner cette question, il faut d'abord se pencher sur le fait que le registraire s'est fondé sur le Manuel pour interpréter le terme « services hôteliers ».

c) *L'utilisation de la version actuelle du Manuel pour interpréter le sens d'un enregistrement datant de 1988*

[100] Le registraire s'est fondé en partie sur la version du Manuel en vigueur au moment où il a rendu sa décision en 2017 pour tirer ses conclusions relativement au sens ordinaire du commerce du terme « services hôteliers ». Le registraire a également noté que cette version du Manuel comportait en anglais les termes « hotel services » et « hotels », tous deux traduits par « services hôteliers », parmi les termes préapprouvés, ainsi que des termes pour d'autres services liés à l'hôtellerie comme « réservations d'hôtel », « services de réservation d'hôtels », « services de réservation de chambres d'hôtel », « gestion hôtelière » et « services de gestion hôtelière ».

[101] Le registraire a fait observer qu'il y a ainsi dans le Manuel une distinction expresse entre les « services hôteliers » et d'autres services liés à l'hôtellerie, comme les « réservations d'hôtel », les « services de réservation de chambres d'hôtel », la « gestion hôtelière » et les « services de gestion hôtelière ».

[102] Toutefois, d'après le témoignage de M^{me} Elford, la version de 2006 du Manuel ne comportait pas les termes « services de réservation d'hôtel » ou « services de réservation », mais les termes « services hôteliers » et « gestion hôtelière » y figuraient. De plus, il est logique de conclure que des termes tels que « services de réservation d'hôtel » ou « services de réservation » ne figurent pas dans les versions du Manuel publiées avant 2006.

[103] Dans la décision *Levi Strauss & Co. c. Canada (Registraire des marques de commerce)*, 2006 CF 654, [2006] A.C.F. n° 840 (QL), la Cour fédérale a observé que le sens des termes utilisés dans les enregistrements de marques de commerce peut évoluer avec le temps.

there have been rapid developments in online commerce that can undoubtedly have an impact on the ordinary commercial understanding of a term by both the trademark owner and the customer.

[104] As the Federal Court observed in this case, while applicants are not bound to follow the precise wording of the Manual, Hilton cannot be faulted for using a pre-approved term that was found in the Manual at the time that the Mark was registered in 1988. I agree with the Federal Court that it was an error for the Registrar to interpret the scope of a registration from the pre-Internet era in light of the wording of the current version of the Manual.

(d) *“Services” Include Primary, Incidental and Ancillary Services*

[105] As discussed, Miller Thomson submits that the ordinary understanding of the term “hotel services” involves the provision of a hotel room as the primary service. Consequently, Hilton had to show that it had used the WALDORF ASTORIA mark in the provision of hotel rooms in Canada, and not in the performance of something that was incidental or ancillary to “hotel services”. Miller Thomson says that the Federal Court thus erred in finding that there were other, ancillary or incidental services such as reservation or booking services that would be commonly understood as being within the scope of “hotel services”.

[106] In coming to this conclusion, Miller Thomson submits that the Federal Court misinterpreted the jurisprudence to the effect that registered services may be ancillary to the sale of goods. The Federal Court further erred, Miller Thomson says, in finding that use of a mark on services that are ancillary to registered services is sufficient to establish “use” for the purpose of section 45 of the Act. According to Miller Thomson, Hilton had to show that it had used the WALDORF ASTORIA mark in the performance of “hotel services” in Canada (i.e. the provision of a hotel room), and not in the performance

C’est particulièrement le cas lorsque, comme en l’espèce, il y a eu des développements rapides dans le commerce en ligne qui peuvent sans aucun doute avoir une incidence sur le sens ordinaire du commerce d’un terme, du point de vue tant du propriétaire de la marque de commerce que du client.

[104] Comme la Cour fédérale l’a fait observer en l’espèce, bien que les demandeurs d’enregistrement ne soient pas tenus de respecter à la lettre le libellé du Manuel, on ne peut pas reprocher à Hilton d’avoir utilisé le terme pré-approuvé de la version du Manuel en vigueur à l’époque de l’enregistrement de la marque en 1988. Je partage l’avis de la Cour fédérale selon lequel le registraire a commis une erreur en interprétant la portée d’un enregistrement de l’ère pré-Internet à la lumière du libellé de la version actuelle du Manuel.

d) *Les « services » comprennent les services primaires et accessoires*

[105] Comme nous l’avons mentionné plus haut, Miller Thomson soutient que le terme « services hôteliers », dans son sens ordinaire, s’entend de la fourniture d’une chambre d’hôtel comme service principal. Par conséquent, Hilton devait démontrer qu’elle avait employé la marque WALDORF ASTORIA dans la fourniture de chambres d’hôtel au Canada, et non dans l’exécution d’un service quelconque qui était accessoire aux « services hôteliers ». Selon Miller Thomson, la Cour fédérale a donc commis une erreur en concluant qu’il existait d’autres services, qui sont accessoires, tels que les services de réservation, qui seraient communément considérés comme relevant des « services hôteliers ».

[106] Miller Thomson soutient que la Cour fédérale, en tirant cette conclusion, a mal interprété la jurisprudence selon laquelle les services enregistrés puissent être accessoires à la vente de biens. La Cour fédérale aurait également commis une erreur, selon Miller Thomson, en concluant que l’emploi d’une marque pour des services accessoires aux services enregistrés est suffisant pour établir l’« emploi » d’une marque au Canada pour l’application de l’article 45 de la Loi. Selon Miller Thomson, Hilton devait démontrer qu’elle avait employé la marque WALDORF ASTORIA dans l’exécution de « services

of something that was incidental or ancillary to “hotel services”.

[107] The term “services” is not defined in the *Trademarks Act*. The meaning of the term has, however, been considered in the case law, which has determined that the term should be liberally construed, and that each case should be decided on its own facts: *TSA Stores, Inc. v. Registrar of Trade-Marks*, 2011 FC 273, 91 C.P.R. (4th) 324 [*TSA Stores Inc.*], at paragraph 16, citing *Kraft Ltd.*, above, at paragraphs 8–9; *Supershuttle International, Inc. v. Fetherstonhaugh & Co.*, 2015 FC 1259, [2015] F.C.J. No. 1544 (QL) [*Supershuttle*], at paragraph 39. Indeed, Miller Thomson acknowledged at the hearing that determining whether there has been use of a mark in Canada is largely a fact-driven exercise.

[108] The jurisprudence further recognizes that the *Trademarks Act* does not distinguish between primary and incidental or ancillary services. As long as some members of the public, consumers or purchasers, receive a benefit from the activity in question, it is a service: *Kraft Ltd.*, above, at paragraph 9; *Société nationale des chemins de fer français v. Venice Simplon-Orient-Express Inc.* (2000), 9 C.P.R. (4th) 443, [2000] F.C.J. No. 1897 (QL) (T.D.) [*Orient-Express*], at paragraphs 8–10.

[109] Indeed, one of the main issues to be determined in *Orient-Express* was whether the expression ““travel services, namely railway passenger service”” ought to be given a narrow interpretation only involving the ““operation of a train””, or a broader interpretation that would include ““any ancillary services or activities conducted with respect to the transport of passengers by train and of which the operation of a train is merely one aspect”” [at paragraph 8]. Favoring the broader interpretation, the Federal Court held that the services in question included “ancillary services or activities conducted with respect to the transport of passengers by train”, and that “the performance in Canada by a travel agency of booking, reservation and ticketing services constitutes the performance in Canada of such services by the registrant”: at paragraph 10.

hôtelières » au Canada (c’est-à-dire la fourniture de chambres d’hôtel), et non dans l’exécution de quelque chose qui était accessoire aux « services hôteliers ».

[107] Le terme « services » n’est pas défini dans la *Loi sur les marques de commerce*. Le sens de ce terme a toutefois été examiné dans la jurisprudence, qui établit que le terme devait être interprété de manière libérale et que chaque cas doit être décidé en fonction des faits qui lui sont propres : *TSA Stores, Inc. c. Régistrare des marques de commerce*, 2011 CF 273, [2011] A.C.F. n° 319 (QL) [*TSA Stores Inc.*], au paragraphe 16, citant *Kraft Ltd.*, précitée, aux paragraphes 8 et 9; *Supershuttle International, Inc. c. Fetherstonhaugh & Co.*, 2015 CF 1259, [2015] A.C.F. n° 1544 (QL) [*Supershuttle*], au paragraphe 39. En effet, Miller Thomson a reconnu à l’audience que l’établissement de l’emploi d’une marque au Canada est un exercice en grande partie fondé sur les faits.

[108] La jurisprudence reconnaît en outre que la *Loi sur les marques de commerce* ne fait pas de distinction entre les services primaires et les services accessoires. Tant et aussi longtemps que des membres du public, consommateurs ou acheteurs, reçoivent un avantage de l’activité en question, il s’agit d’un service : *Kraft Ltd.*, précitée, au paragraphe 9; *Société Nationale des Chemins de Fer Français Sncf c. Venice Simplon-Orient-Express Inc.*, 2000 CanLII 16547, [2000] A.C.F. n° 1897 (QL) (1^{re} inst.) [*Orient-Express*], aux paragraphes 8 à 10.

[109] En effet, l’une des principales questions que devait trancher la Cour fédérale dans la décision *Orient-Express* [au paragraphe 8] était de savoir si l’expression [TRADUCTION] « “services de voyage, nommément des services de transport de passagers par train” » devait recevoir une interprétation étroite impliquant uniquement [TRADUCTION] « l’exploitation d’un train », ou une interprétation plus large qui aurait inclus [TRADUCTION] « tous services ou activités accessoires accomplis pour le transport de passagers par train et dont l’exploitation d’un train ne représente qu’une dimension ». La Cour fédérale, étant en faveur de l’interprétation plus large, a conclu que les services en question comprenaient des [TRADUCTION] « services ou activités accessoires accomplis pour le transport de passagers par train » et que « la prestation au Canada par une agence de voyages de

[110] In a similar vein, in *Borden Ladner Gervais LLP v. Westcoast Hotels Inc.* (2006), 53 C.P.R. (4th) 361, at page 367, [2006] T.M.O.B. No. 5 (QL), the Registrar found that use of the WESTCOAST mark with hotel reservation services and loyalty program services constituted the performance of “hotel services”. See also *Dollar General Corporation v. 2900319 Canada Inc.*, 2018 FC 778, 157 C.P.R. (4th) 318 [*Dollar General Corporation*].

[111] Miller Thomson notes that *Kraft Ltd.* involved the use of a mark in association with the sale of goods, and that certain services that were found to be incidental or ancillary to the sale of the goods in question. There is no jurisprudence from this Court, Miller Thomson says, holding that providing a service that is incidental or ancillary to a registered service is performance of the registered service itself.

[112] There is, however, jurisprudence from both the Registrar and the Federal Court holding that providing a service that is incidental or ancillary to a registered service can be considered to be performance of the registered service itself.

[113] For example, the marks at issue in *TSA Stores Inc.* were registered for use in association with various types of retail store services. Noting that the *Trademarks Act* does not distinguish between primary, incidental and ancillary services, the Federal Court concluded that as long as some members of the public, consumers or purchasers, receive a benefit from the activity in this country, it will be deemed to be a service. While there were no “bricks and mortar” TSA stores in Canada, the Federal Court nevertheless found that the company’s website provided Canadian customers with a significant volume of information and guidance regarding a vast array of products, which was of benefit to them. As the marks in question appeared on the company’s website in

services de réservations et de vente de billets constituait la prestation au Canada de tels services par le propriétaire inscrit » : au paragraphe 10.

[110] Dans le même ordre d’idées, dans l’affaire *Borden Ladner Gervais srl c. WestCoast Hotels, Inc.*, 2006 CanLII 80422 (C.O.M.C.), [2006] T.M.O.B. n° 5 (QL), version française en ligne : <https://decisions.opic-cipo.gc.ca/tmob-comc/decisions/fr/item/222860/index.do>, le registraire a conclu que l’emploi de la marque WESTCOAST en liaison avec des services de réservation hôtelière et des services liés à un programme de fidélisation constituait la prestation de « services d’hôtel ». Voir également *Dollar General Corporation c. 2900319 Canada Inc.*, 2018 CF 778, [2018] A.C.F. n° 801 (QL) [*Dollar General Corporation*].

[111] Miller Thomson note que, dans l’affaire *Kraft Ltd.*, il était question d’une marque employée en liaison avec la vente de biens et que certains services avaient été jugés accessoires à la vente des biens en question. Selon Miller Thomson, il n’existe pas de précédent de notre Cour établissant que la fourniture de services accessoires à des services enregistrés équivaut à la prestation des services enregistrés eux-mêmes.

[112] Il existe cependant de la jurisprudence du registraire et de la Cour fédérale qui établit que la fourniture de services accessoires à des services enregistrés peut être considérée comme la prestation des services enregistrés eux-mêmes.

[113] Par exemple, les marques en cause dans la décision *TSA Stores Inc.* avaient été enregistrées pour être employées en liaison avec divers types de services de magasins de détail. Constatant que la *Loi sur les marques de commerce* ne faisait pas de distinction entre les services principaux, accessoires et secondaires, la Cour fédérale a conclu que, tant que des membres du public, consommateurs ou acheteurs, tiraient un avantage de l’activité au pays, celle-ci serait réputée être un service. Bien qu’il n’y ait pas eu de magasins TSA « traditionnels » au Canada, la Cour fédérale a néanmoins conclu que le site Web de la société fournissait aux clients canadiens une quantité appréciable de renseignements et de conseils sur une vaste gamme de produits, ce dont

connection with these ancillary services, the Court was satisfied that there was evidence of use of the marks in Canada in association with retail store services.

[114] Similarly, the question for determination in *Orient-Express* was whether train ticketing and train reservation services that were performed by travel agents in Canada for railway tickets that could only be used outside of Canada constituted the performance in Canada of “travel services, namely railway passenger services” [at paragraph 3] by the registrant. After noting that the term “services” was not defined in the Act and that the Act did not distinguish between primary and incidental or ancillary services, the Federal Court agreed with the Registrar’s conclusion that “as long as some members of the public, some consumers or purchasers receive a benefit from the activity, it is a service”: above, at paragraph 8. The Court thus found that booking train reservations and tickets through travel agents located in Canada constituted performance of passenger rail services in this country: at paragraph 10.

[115] This jurisprudence thus establishes that as long as some consumers, purchasers or members of the public in Canada receive a material benefit from the activity in issue, it will amount to the performance of the service in this country.

[116] In light of this, I am not persuaded that the Federal Court erred in finding that the term “hotel services” included other, incidental or ancillary services such as reservation or payment services. The question remains, however, as to whether some members of the public, consumers or purchasers receive a material benefit in Canada from these incidental or ancillary activities sufficient to constitute “use” of the WALDORF ASTORIA mark in this country.

les clients canadiens profitaient. Comme les marques en cause figuraient sur le site Internet de la société en lien avec ces services accessoires, la Cour a conclu qu’il existait une preuve de l’emploi des marques au Canada en liaison avec des services de magasins de détail.

[114] De même, la question que la Cour fédérale devait trancher dans la décision *Orient-Express* était de savoir si les services de vente de billets de train et de réservation de places dans un train qui étaient exécutés par des agents de voyages au Canada pour des billets de train qui pouvaient seulement être utilisés à l’étranger constituaient l’exécution au Canada de « services de voyage, nommément des services de transport de passagers par train » [au paragraphe 3] par le propriétaire inscrit. Après avoir fait observer que le terme « services » n’était pas défini dans la Loi et que celle-ci ne faisait pas de distinction entre les services primaires, connexes ou accessoires, la Cour fédérale a souscrit à la conclusion du registraire selon laquelle, « dans la mesure où des membres du public, des consommateurs ou des acheteurs bénéficient d’une activité, il s’agit d’un service » : précitée, au paragraphe 8. La Cour a donc conclu que la réservation de places dans un train et la vente de billets de train par l’intermédiaire d’agents de voyage situés au Canada constituaient une prestation de services de transport de passagers par rail au Canada : au paragraphe 10.

[115] Ces précédents établissent donc que, tant que des consommateurs, des acheteurs ou des membres du public au Canada reçoivent un avantage important de l’activité en cause, cette activité constituera l’exécution du service au Canada.

[116] Compte tenu de ce qui précède, je ne suis pas convaincue que la Cour fédérale ait commis une erreur en concluant que le terme « services hôteliers » incluait des services accessoires, tels que les services de réservation ou de paiement. La question demeure toutefois de savoir si des membres du public, des consommateurs ou des acheteurs ont, au Canada, tiré de ces activités accessoires un avantage suffisamment important pour constituer un « emploi » de la marque WALDORF ASTORIA au pays.

(e) *Do Hilton's Activities Constitute the Performance of Hotel Services in Canada?*

[117] This then takes us to what the Federal Court identified as the “core question” in this case, namely whether Hilton had established that persons in Canada derived a tangible material benefit from Hilton’s “hotel services” during the relevant period. That is, whether at least some of Hilton’s “hotel services” were performed in Canada.

[118] As noted earlier, while a finding as to the meaning of the term “use” is subject to review on the correctness standard, the determination as to whether a particular mark has been used in association with specified services is largely factual in nature: *Sim & McBurney v. Gesco Industries, Inc.* (2000), 195 D.L.R. (4th) 239, [2000] F.C.J. No. 1766 (C.A.), at paragraphs 5 and 11. Use of a mark in relation to a service must thus be determined on a case-by-case basis: *Express File Inc. v. HRB Royalty Inc.*, 2005 FC 542, 39 C.P.R. (4th) 59, at paragraph 23; *Supershuttle*, above, at paragraph 41.

[119] Indeed, counsel for Miller Thomson acknowledged at the hearing of this appeal that the question as to whether use of a mark had been established for the purposes of section 45 of the Act was “at its heart” a question of fact.

[120] Having concluded that the Federal Court did not err in its identification of the applicable legal test, the question then is whether it committed a palpable and overriding error in applying that test to the facts of this case. “Palpable and overriding error” is a highly deferential standard that authorizes appellate intervention only where an error is both obvious and determinative of the outcome: *Salomon v. Matte-Thompson*, 2019 SCC 14, [2019] 1 S.C.R. 729, 432 D.L.R. (4th) 1, at paragraph 33; *Mahjoub*, above, at paragraphs 61–75.

[121] The Registrar largely based her analysis of the question of use on an earlier Registrar’s decision in *M Hotel*,

e) *Les activités de Hilton constituent-elles une prestation de services hôteliers au Canada?*

[117] Cela nous amène donc à ce que la Cour fédérale a appelé la « question centrale » de la présente affaire, à savoir si Hilton avait établi que des personnes au Canada avaient tiré des avantages concrets importants des « services hôteliers » de Hilton au cours de la période pertinente. En d’autres termes, il faut déterminer si au moins certains des « services hôteliers » de Hilton ont été exécutés au Canada.

[118] Comme il est indiqué plus haut, si une conclusion quant au sens du terme « emploi » est susceptible d’examen selon la norme de la décision correcte, la conclusion sur la question de savoir si une marque donnée a été utilisée en liaison avec des services donnés est largement de nature factuelle : *Sim & McBurney c. Gesco Industries, Inc.*, 2000 CanLII 16369, [2000] A.C.F. n° 1766 (QL) (C.A.), aux paragraphes 5 et 11. L’emploi d’une marque en liaison avec un service doit donc être apprécié au cas par cas : *Express File Inc. c. HRB Royalty Inc.*, 2005 CF 542, [2005] A.C.F. n° 667 (QL), au paragraphe 23; *Supershuttle*, précitée, au paragraphe 41.

[119] En effet, l’avocat de Miller Thomson a reconnu à l’audience à l’égard du présent appel que la question de savoir si l’emploi d’une marque avait été établi pour l’application de l’article 45 de la Loi était [TRADUCTION] « essentiellement » une question de fait.

[120] Puisque j’ai conclu que la Cour fédérale n’a pas commis d’erreur dans son choix du critère juridique applicable, la question à trancher est alors celle de savoir si la Cour fédérale a commis une erreur manifeste et dominante en appliquant ce critère aux faits en l’espèce. L’« erreur manifeste et dominante » est une norme commandant une grande retenue qui autorise le tribunal d’appel à intervenir seulement lorsqu’il y a une erreur évidente qui a déterminé l’issue de l’affaire : *Salomon c. Matte-Thompson*, 2019 CSC 14, [2019] 1 R.C.S. 729, au paragraphe 33; *Mahjoub*, précité, aux paragraphes 61 à 75.

[121] Le registraire a largement fondé son analyse de la question de l’emploi sur une décision antérieure du

above. *M Hotel* was a section 45 proceeding that also involved the use of a trademark in association with a hotel that was not located in Canada. The mark in issue in *M Hotel* was registered for use in association with “[h]otel services and hotel reservation services” [at paragraph 2]. The Registrar found that the mark had been used in Canada with respect to “hotel reservation services”, but not with respect to “hotel services”.

[122] In arriving at this finding, the Registrar observed in *M Hotel* that, unlike the retail services at issue in cases like *TSA Stores Inc.*, a hotel cannot be operated over the Internet. It was in *M Hotel* that the statement was originally made that it was “contrary to common sense to equate the ability to make hotel reservations or other bookings with the operation of a hotel”: at paragraph 38.

[123] While acknowledging in this case that “academically and linguistically speaking ‘hotel services’ could be interpreted more broadly” [at paragraph 53], the Registrar was unable to find that the decision in *M Hotel* was wrong in finding that neither booking and reservation services nor loyalty programs were “hotel services”. Consequently, the Registrar found that as customers could not enjoy Hilton’s “hotel services” without first leaving Canada, use of the WALDORF ASTORIA mark in this country had not been established.

[124] The Federal Court stated that a key question in determining whether use of a trademark in Canada for services had been established is whether people in this country can derive some benefit from the provision of the services in question. The Court further found that the Registrar had erred by failing to focus on the particular facts of this case, and by relying on the *M Hotel* decision, which, the Court [at paragraph 93] said “involved a different factual substratum”.

registraire, soit la décision *M Hotel*, précitée. La décision *M Hotel* découlait d’une procédure intentée en vertu de l’article 45, laquelle portait également sur l’emploi d’une marque de commerce en liaison avec un hôtel qui n’était pas situé au Canada. La marque de commerce en litige dans la décision *M Hotel* avait été enregistrée pour être utilisée en liaison avec des « [TRADUCTION] “services hôteliers et services de réservation d’hôtel” » [au paragraphe 2]. Le registraire a conclu que la marque de commerce avait été employée au Canada pour des « services de réservation d’hôtel », mais pas pour des « services hôteliers ».

[122] En parvenant à cette conclusion, le registraire avait observé dans la décision *M Hotel* que, contrairement aux services de vente au détail en litige dans des affaires telles que *TSA Stores Inc.*, un hôtel ne peut pas être exploité sur Internet. C’est dans la décision *M Hotel* qu’il a été affirmé pour la première fois qu’il était « contraire au sens commun d’assimiler la possibilité d’effectuer une réservation dans un hôtel à l’exploitation d’un hôtel » : au paragraphe 38.

[123] Tout en reconnaissant dans sa décision en l’espèce que, « sur le plan scientifique et linguistique, les [TRADUCTION] “services hôteliers” pourraient recevoir une interprétation plus large » [au paragraphe 53], le registraire n’a pu conclure que la décision rendue dans l’affaire *M Hotel* était entachée d’une erreur du fait qu’il y était conclu que ni les services de réservation ni les programmes de fidélisation n’étaient des « services hôteliers ». En conséquence, le registraire a conclu que, parce que les clients ne pouvaient pas profiter des « services hôteliers » de Hilton sans avoir préalablement quitté le Canada, l’emploi de la marque WALDORF ASTORIA au pays n’avait pas été établi.

[124] La Cour fédérale a déclaré qu’une question essentielle pour déterminer si l’emploi d’une marque de commerce au Canada pour des services avait été établi était de savoir si des personnes au pays pouvaient tirer un certain avantage de la fourniture des services en question. La Cour [au paragraphe 93] a en outre conclu que le registraire avait commis une erreur en n’ayant pas porté son attention sur les faits propres à la présente affaire et en s’étant fondé sur la décision *M Hotel* qui, selon la Cour, portait « sur des faits différents ».

[125] The Federal Court found that the evidence in this case established that there were several benefits that were available to people in Canada, over and above their eventual enjoyment of their stay in a “bricks and mortar” Waldorf Astoria hotel. There were, moreover, a large number of people in this country who had taken advantage of such benefits. Referring to evidence in Mr. Eriksen’s first affidavit, the Court found that people in Canada would see the WALDORF ASTORIA mark when they visited the Hilton website, and that they could book reservations in several ways—either directly with the hotel over the Internet, through a third-party service provider, or via a Canadian toll-free number. The Mark would also appear on the e-mails sent to customers confirming their reservations.

[126] The Federal Court also had regard to Mr. Eriksen’s evidence that 41 000 people with addresses in Canada had stayed at Waldorf Astoria hotels during the relevant period, generating approximately \$50 million in revenue. Some 1 300 people from Canada had received a discounted room rate during the relevant period in exchange for paying up-front for their hotel reservation. These individuals also received e-mail confirmation of their booking displaying the WALDORF ASTORIA mark. In addition, individuals enrolled in the Hilton loyalty program would receive points for each booking, which they could redeem for stays or other benefits at hotels located in Canada or elsewhere.

[127] The Federal Court found that this evidence demonstrated the nature and extent of the benefits that were received by people in Canada, and that the existence of these benefits distinguished this case from many of the decisions cited by the Registrar, including the *M Hotel* decision on which she primarily relied.

[128] The Federal Court concluded that the Registrar had erred by failing to examine the nature of the benefits that are received by people in Canada in association with the delivery of the “hotel services” in this country. In particular, she did not refer to the evidence that Hilton

[125] La Cour fédérale a conclu que les éléments de preuve en l’espèce établissaient que les personnes se trouvant au Canada pouvaient profiter de plusieurs avantages, en plus de leur séjour proprement dit dans un hôtel Waldorf Astoria. En outre, un grand nombre de personnes au pays ont profité de ces avantages. Se reportant aux éléments de preuve contenus dans le premier affidavit de M. Eriksen, la Cour fédérale a conclu que les personnes au Canada verraient la marque WALDORF ASTORIA en consultant le site Web de Hilton et qu’elles pourraient effectuer leur réservation de plusieurs manières : soit directement auprès de l’hôtel sur Internet, soit par l’intermédiaire d’un fournisseur de services tiers, soit en composant un numéro de téléphone sans frais au Canada. La marque figurerait également sur les courriels envoyés aux clients pour confirmer leurs réservations.

[126] La Cour fédérale a également tenu compte du témoignage de M. Eriksen selon lequel 41 000 personnes ayant une adresse au Canada avaient séjourné dans des hôtels Waldorf Astoria au cours de la période pertinente, ce qui a généré environ 50 millions de dollars de revenus. Quelque 1 300 personnes originaires du Canada avaient profité d’un tarif réduit pour leur chambre pendant la période pertinente en payant le prix de la chambre dès la réservation. Ces personnes ont également reçu un courriel de confirmation de leur réservation portant la marque WALDORF ASTORIA. De plus, les personnes inscrites au programme de fidélisation de Hilton accumulaient des points à chaque réservation et pouvaient les échanger contre des séjours ou d’autres avantages dans des hôtels situés au Canada ou ailleurs.

[127] La Cour fédérale a conclu que ces éléments de preuve démontraient la nature et la portée des avantages dont profitaient les personnes au Canada et que, à cause de l’existence de ces avantages, il y avait distinction entre la présente affaire et plusieurs des décisions citées par le registraire, y compris la décision *M Hotel* sur laquelle il s’était principalement fondé.

[128] La Cour fédérale a conclu que le registraire avait commis une erreur en omettant d’examiner la nature des avantages reçus par les personnes au Canada lors de la prestation des « services hôteliers » au pays. Plus précisément, le registraire n’avait pas renvoyé aux éléments

was in direct contact with the customers in Canada, and that some customers entered into binding contractual arrangements by pre-paying for rooms in Canada in exchange for a discounted room rate. Nor did she refer to the fact that members of the Hilton loyalty program would receive points that they could then apply towards hotel stays, or other benefits that they could receive in Canada.

[129] Based on these facts, the Federal Court concluded that people in Canada received material benefits in this country from the delivery of Hilton’s hotel services. It was therefore satisfied that use of the WALDORF ASTORIA mark had been established, and the Registrar’s decision striking the Mark from the Registry was set aside.

[130] Subject to my comments below with respect to Hilton’s loyalty program, Miller Thomson has not established that the Federal Court committed a palpable and overriding error in making these findings. It was open to the Court to find, based on the evidence before it, that the ability to reserve a particular type of hotel room at a specific Waldorf Astoria hotel in a particular location for a specified (and potentially discounted) price constituted a material benefit to the Canadian customer.

[131] Insofar as the *M Hotel* decision is concerned, the Registrar found that given the plain meaning of the statement of services, and in light of the evidence furnished in that case, “reservation services” were not “hotel services”. The Registrar further found that the registration should not be maintained simply because the service that was actually available in Canada was only tangentially related to “hotel services”.

[132] In contrast, the evidence in this case is that reservation, booking or payment services are not “tangentially related” to “hotel services”. Mr. Eriksen was clear that hotels simply could not operate unless customers were able to reserve, book and pay for hotels rooms in advance of their stay. The uncontradicted evidence

de preuve démontrant que Hilton était en communication directe avec ses clients au Canada et que des clients avaient conclu des ententes contractuelles contraignantes en payant à l’avance au Canada le prix de la chambre en échange d’un tarif réduit. Il n’a pas non plus mentionné le fait que les membres du programme de fidélisation de Hilton recevraient des points qu’ils pouvaient ensuite échanger pour des séjours à l’hôtel ou d’autres avantages qu’ils pouvaient recevoir au Canada.

[129] Compte tenu de ces faits, la Cour fédérale a conclu que des personnes au Canada ont profité d’avantages importants au pays grâce à la prestation des services hôteliers de Hilton. Elle a donc conclu que l’emploi de la marque WALDORF ASTORIA avait été établi et la décision du registraire de radier la marque du registre a été annulée.

[130] Sous réserve de mes observations ci-après au sujet du programme de fidélisation de Hilton, Miller Thomson n’a pas établi que la Cour fédérale a commis une erreur manifeste et dominante en tirant ces conclusions. Il était loisible à la Cour de conclure, vu les éléments de preuve dont elle disposait, que la possibilité pour le client canadien de réserver un type particulier de chambre d’hôtel dans un hôtel Waldorf Astoria précis, à un endroit donné, à un prix déterminé (et potentiellement réduit) constituait un avantage important pour lui.

[131] En ce qui concerne la décision *M Hotel*, le registraire a conclu que, compte tenu du sens ordinaire des termes dans l’état des services et à la lumière des éléments de preuve produits dans cette affaire, que les « services de réservation » n’étaient pas des « services hôteliers ». Le registraire a en outre conclu que l’enregistrement ne devait pas être maintenu simplement parce que le service qui était effectivement disponible au Canada n’avait qu’un lien indirect avec les « services hôteliers ».

[132] En contrepartie, les éléments de preuve en l’espèce montrent que les services de réservation ou de paiement ne sont pas « indirectement lié[s] » aux « services hôteliers ». M. Eriksen a clairement indiqué que les hôtels ne pouvaient tout simplement pas fonctionner si les clients ne pouvaient pas réserver et payer les chambres

before the Registrar was that such services were not “tangentially related” to “hotel services”, but were in fact “integral to the provision of hotel services”.

[133] I am, however, satisfied that the Federal Court erred with respect to the benefits that are ostensibly received by individuals in Canada through the HILTON HHONORS loyalty program. The Court found that people in Canada who were enrolled in the Hilton loyalty program would receive points for each booking at Waldorf Astoria properties, which they could then redeem for stays or other benefits at hotels located in Canada or elsewhere. The Court specifically found that these transactions were completed entirely within Canada.

[134] Information with respect to the HILTON HHONORS loyalty program was found in Mr. Eriksen’s first affidavit. While he provided a general overview of the operation of the loyalty program, nowhere does he state that loyalty points are earned at the time that a hotel room is booked, rather than at the time that the guest actually stays at a Waldorf Astoria hotel. There was simply no evidence one way or the other in the record before the Federal Court with respect to this question.

[135] While this error was “palpable” in as much as it was obvious, it was not “overriding” as the error was not determinative of the outcome of the case: *Salomon v. Matte-Thompson*, above, at paragraph 33. This is because there are other material benefits that are enjoyed by individuals in Canada that constitute performance of “hotel services” in this country, which are sufficient to amount to “use” of the WALDORF ASTORIA mark for the purposes of section 45 of the Act.

[136] That said, Canadians can enroll in the HILTON HHONORS loyalty program from within Canada, as more than 400 000 individuals had done during the relevant period. The WALDORF ASTORIA mark is displayed on the enrollment documents. Program members

d’hôtel à l’avance. La preuve non contredite devant le registraire était que ces services n’étaient pas [TRADUCTION] « indirectement lié[s] » aux « services hôteliers », mais faisaient bien [TRADUCTION] « partie intégrante de la fourniture de services hôteliers ».

[133] J’estime toutefois que la Cour fédérale a commis une erreur relativement aux avantages que semblaient avoir reçus les personnes au Canada dans le cadre du programme de fidélisation HILTON HHONORS. La Cour a conclu que les personnes qui s’inscrivent au programme de fidélisation de Hilton à partir du Canada pouvaient accumuler des points pour chaque réservation dans des établissements Waldorf Astoria et les échanger contre des séjours ou d’autres avantages dans des hôtels situés au Canada ou ailleurs. La Cour a expressément conclu que ces opérations étaient entièrement effectuées au Canada.

[134] Des renseignements relativement au programme de fidélisation HILTON HHONORS se trouvaient dans le premier affidavit de M. Erikson. Bien qu’il ait donné un aperçu du fonctionnement du programme de fidélisation, il n’indique nulle part que les points de fidélité sont gagnés au moment où la chambre d’hôtel est réservée plutôt qu’au moment où le client séjourne effectivement dans un hôtel Waldorf Astoria. Le dossier dont disposait la Cour fédérale ne contenait tout simplement pas d’éléments de preuve lui permettant de trancher cette question dans un sens ou dans l’autre.

[135] Il s’agit d’une erreur « manifeste » dans la mesure où elle était évidente, mais elle n’est pas « dominante », car l’erreur n’était pas déterminante pour l’issue de l’affaire : *Salomon c. Matte-Thompson*, précité, au paragraphe 33. Il en est ainsi, car il existait d’autres avantages importants dont profitaient les personnes au Canada et qui constituaient une prestation de « services hôteliers » au pays, lesquels étaient suffisants pour constituer un « emploi » de la marque WALDORF ASTORIA pour l’application de l’article 45 de la Loi.

[136] Cela dit, les Canadiens peuvent s’inscrire au programme de fidélisation HILTON HHONORS depuis le Canada, comme l’ont fait plus de 400 000 personnes pendant la période pertinente. La marque WALDORF ASTORIA figure sur les documents d’inscription. Les

can earn loyalty points from stays at Hilton properties both in Canada and abroad, and they can use those points for stays at Hilton properties in this country and elsewhere. That is clearly a benefit that can be enjoyed by Canadians in Canada.

[137] It is true that there are decisions that would arguably support Miller Thomson's position. For example, in *Motel 6, Inc. v. No. 6 Motel Limited*, [1982] 1 F.C. 638, (1981), 127 D.L.R. (3d) 267, (T.D.) [*Motel 6*], the Federal Court found that in the absence of "bricks and mortar" motels in this country, the plaintiff had not established use of its "Motel 6" trademark in Canada in association with "motel services".

[138] In coming to this conclusion, the Court found that correspondence or communication over the telephone with customers, prospective customers or their agents in Canada for the sole purpose of receiving and confirming reservations for motel accommodation in the United States did not constitute use of the mark in Canada in association with "motel services". According to the Federal Court in that case, there had to be at the very least a business facility of some kind in Canada in such circumstances.

[139] Not only are the facts of the present case somewhat distinguishable from those in *Motel 6*, it also bears noting that *Motel 6* was not a section 45 case, but rather addressed the issue of use of the plaintiff's mark in the context of a section 57 expungement proceeding. Given its summary nature, the onus on a trademark owner is lighter in a section 45 case than in an expungement proceeding: *Austin Nichols & Co., Inc. v. Cinnabon Inc.*, [1998] 4 F.C. 569, (1998) 82 C.P.R. (3d) 513 (C.A.), at paragraph 29; *Woods Canada Ltd.*, above, at paragraph 9.

[140] The Court's comments in *Motel 6* must also be considered in light of the situation that existed in the early 1980s. The Internet was in its infancy at that time, and was not available to the general public in the way

membres du programme peuvent gagner des points de fidélité lors de séjours dans des établissements Hilton au Canada et à l'étranger, et ils peuvent utiliser ces points pour des séjours dans des établissements Hilton au Canada et ailleurs. Il s'agit manifestement d'un avantage dont les Canadiens peuvent profiter au Canada.

[137] Il est vrai qu'il existe des décisions qui sembleraient étayer la thèse défendue par Miller Thomson. Par exemple, dans la décision *Motel 6, Inc. c. No. 6 Motel Limited*, [1982] 1 C.F. 638, [1982] A.C.F. n° 154 (QL) (1^{re} inst.) [*Motel 6*], la Cour fédérale a conclu que, parce qu'il n'y avait pas de motels physiques au pays, la demanderesse n'avait pas établi l'emploi de sa marque de commerce « Motel 6 » au Canada en association avec des « services de motels ».

[138] Pour en venir à cette conclusion, la Cour fédérale a estimé que la correspondance ou la communication par téléphone avec des clients, des clients potentiels ou les agents de la demanderesse au Canada uniquement afin de prendre et de confirmer des réservations de chambre dans un motel situé aux États-Unis ne constituait pas un emploi d'une marque en liaison avec des « services de motels » au Canada. Selon la Cour fédérale dans cette décision, il devait y avoir au moins quelque installation commerciale au Canada dans de tels cas.

[139] Non seulement il convient d'établir une certaine distinction entre les faits en l'espèce et ceux de l'affaire *Motel 6*, mais également il convient de souligner que l'affaire *Motel 6* ne relevait pas de l'article 45. Elle portait plutôt sur la question de l'emploi de la marque de commerce de la demanderesse dans le cadre d'une procédure en radiation prévue à l'article 57. Compte tenu de la nature sommaire de l'instance prévue à l'article 45, le fardeau de la preuve qui pèse sur le titulaire d'une marque de commerce y est plus léger que dans une procédure en radiation : *Austin Nichols & Co., Inc. c. Cinnabon Inc.*, [1998] 4 C.F. 569, 1998 CanLII 9088 (C.A.), au paragraphe 29; *Woods Canada Ltd.*, précitée, au paragraphe 9.

[140] Les observations de la Cour dans la décision *Motel 6* doivent également être appréciées à la lumière de la situation qui existait au début des années 1980. L'Internet en était à ses balbutiements et n'était pas

that it is now. There was also no concept of online commerce when the definition of “use” was introduced into the *Trade Marks Act* in 1953 [S.C. 1952-53, c. 49], and that definition has remained substantially the same since that time.

[141] As was noted earlier, the meaning of terms used in trademark registrations can evolve over time. This is especially so where, as here, there have been significant technological advancements that have radically changed the manner in which services are offered to consumers: David Bowden and Junyi Chen, “Canadian Trademark Law and ‘Use’ in the Computer and Internet Age” (2017), 33 *C.I.P.R.* 49, at pages 50–51.

[142] The requirements for “use” under section 45 of the Act must adapt to accord with 21st century commercial practices. That said, as one knowledgeable commentator has suggested, a precise and exhaustive definition of trademark use is not only impossible, but is also not necessarily desirable. This is because “it may easily become too rigid and/or obsolete in a rapidly changing world where every day new ways of sales, marketing and commerce are developed and applied”: Bojan Pretnar, “Use and Non-Use in Trade Mark Law” in Jeremy Phillips and Ilanah Simon, eds., *Trade Mark Use* (Oxford: Oxford University Press, 2005) 11, at page 27; cited with approval in *Cosmetic Warriors*, above, at paragraph 23.

[143] Nevertheless, as the Federal Court observed in *Unicast SA v. South Asian Broadcasting Corporation Inc.*, 2014 FC 295, 122 C.P.R. (4th) 409 [*Unicast*], the concept of “use” cannot be completely open-ended. *Unicast* involved the display of a trademark on the website of a radio station located outside of Canada, which could be accessed by Canadians over the Internet. The Federal Court found that this was insufficient to support the use of the mark in Canada in association with various forms of radio communication services.

accessible au grand public comme il l’est aujourd’hui. La notion de commerce en ligne n’existait pas non plus lorsque la définition d’« emploi » a été ajoutée dans la *Loi sur les marques de commerce* en 1953 [S.C. 1952-53, ch. 49], laquelle définition est restée essentiellement la même depuis.

[141] Comme je l’ai indiqué plus haut, le sens des termes utilisés dans les enregistrements de marques de commerce peut évoluer au fil du temps. C’est d’autant plus vrai lorsque, comme en l’espèce, il y a eu des avancées technologiques importantes qui ont radicalement changé la manière dont les services sont offerts aux consommateurs : David Bowden et Junyi Chen, « Canadian Trademark Law and ‘Use’ in the Computer and Internet Age » (2017), 33 *C.I.P.R.* 49, aux pages 50 et 51.

[142] Les exigences relatives à l’« emploi » pour l’application de l’article 45 de la Loi doivent s’adapter aux pratiques commerciales du XXI^e siècle. Cela dit, comme l’a dit un observateur bien informé, définir de façon précise et exhaustive ce que signifie « emploi » à l’égard d’une marque de commerce est une tâche non seulement impossible, mais pas nécessairement souhaitable. Il en est ainsi parce que la définition [TRADUCTION] « peut facilement devenir trop rigide ou obsolète dans un monde en mutation rapide où, chaque jour, de nouvelles méthodes de vente, de marketing et de commerce sont conçues et déployées » : Bojan Pretnar, « Use and Non-Use in Trade Mark Law » dans Jeremy Phillips et Ilanah Simon, dir., *Trade Mark Use* (Oxford : Oxford University Press, 2005) 11, à la page 27; cité avec approbation dans l’arrêt *Cosmetic Warriors*, précité, au paragraphe 23.

[143] Néanmoins, comme l’a fait observer la Cour fédérale dans la décision *Unicast SA c. South Asian Broadcasting Corporation Inc.*, 2014 CF 295, 2014 CarswellNat 874 (WLNNext Can.) [*Unicast*], la notion d’« emploi » ne peut pas être indéfinie. La décision *Unicast* portait sur l’affichage d’une marque de commerce sur le site Web d’une station de radio située à l’extérieur du Canada, mais que pouvaient écouter les Canadiens par Internet. La Cour fédérale a conclu que cette utilisation était insuffisante pour prouver l’emploi de la marque au Canada en liaison avec diverses formes de services de radiocommunication.

[144] As the Federal Court observed, were it otherwise, any foreign trademark holder could obtain the expungement of a bona fide Canadian trademark based on previous use of a mark over the Internet, even if the foreign trademark owner had no nexus to Canada and no physical presence in this country: *Unicast*, above, at paragraph 47. While this is a legitimate concern, that is not this case.

[145] In this case, the Federal Court [at paragraph 56] was alive to the concern articulated in *Unicast*, specifically citing that decision as authority for the proposition that “the concept of performing services is key”, and that “it is essential that some aspect of the services must be offered directly to Canadians or performed in Canada”. On the evidence before it, the Court was nevertheless satisfied that some aspects of “hotel services” were performed in Canada, and that Canadians could receive a meaningful benefit in this country from those services.

[146] Ultimately, cases such as this often turn on the quality of the evidence provided by the trademark owner. However, just as a precise and exhaustive definition of trademark use is neither possible nor desirable, it is also not possible to identify all of the types of evidence that may be required to establish use of a mark on the Internet in association with a particular class of services.

[147] That said, bare assertions of use will not be enough, and the mere display of a mark on a website from outside of Canada will not suffice to establish use of the mark in this country in association with registered services. Moreover, the ability of individuals in Canada to passively view content on a foreign website will be insufficient to constitute use of a mark in this country. There must, at a minimum, be a sufficient degree of interactivity between trademark owner and Canadian consumer to amount to use of a mark in Canada in conjunction with services over the Internet.

[144] Comme l’a fait observer la Cour fédérale, s’il en était autrement, tout titulaire étranger d’une marque de commerce pourrait obtenir la radiation d’une marque canadienne authentique au motif que celle-ci avait été utilisée antérieurement sur Internet, même si le titulaire étranger de la marque n’avait aucun lien avec le Canada ni aucune présence effective au pays : *Unicast*, précitée, au paragraphe 47. Il s’agit d’une réserve légitime, mais ce n’est pas ce dont il s’agit en l’espèce.

[145] En l’espèce, la Cour fédérale [au paragraphe 56] a pris en considération la réserve exprimée dans la décision *Unicast*, invoquant précisément cette décision pour étayer les affirmations selon lesquelles « 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 ». Au vu des éléments de preuve dont elle disposait, la Cour a néanmoins conclu que certains aspects des « services hôteliers » avaient été fournis au Canada et que les Canadiens pouvaient tirer un avantage important de ces services au pays.

[146] En fin de compte, les affaires comme celle en l’espèce dépendent souvent de la qualité des éléments de preuve fournis par le propriétaire de la marque de commerce. Toutefois, au même titre qu’il n’est ni possible ni souhaitable de définir de façon précise et exhaustive ce en quoi constitue l’emploi d’une marque de commerce, il n’est pas non plus possible d’énumérer tous les types d’éléments de preuve qui peuvent être nécessaires pour établir l’emploi d’une marque sur l’Internet en liaison avec une catégorie particulière de services.

[147] Cela dit, de simples affirmations d’emploi ne suffiront pas, et le simple fait d’afficher la marque sur un site Web étranger ne suffira pas pour établir l’emploi de la marque au Canada en liaison avec des services enregistrés. De plus, que des personnes au Canada puissent voir passivement le contenu d’un site Web étranger ne suffira pas pour établir l’emploi d’une marque au pays. Il doit y avoir, au minimum, un degré suffisant d’interactivité entre le propriétaire de la marque de commerce et le consommateur canadien pour que l’emploi de la marque au Canada soit établi par l’utilisation de services sur Internet.

[148] Evidence with respect to website metrics such as the number of times that a website displaying a mark has been accessed by people in Canada may, in some cases, assist in establishing use of the mark in this country. So too may evidence with respect to the number of Canadians who have availed themselves of the online services offered in conjunction with the mark, as well as sales figures with respect to value of the registered services that have been provided to Canadian consumers over the Internet.

[149] Indeed, the Federal Court suggested in *Unicast* that the trademark owner in that case could potentially have shown prior use of its mark in Canada if it had provided sufficient evidence that Canadians had actually used its streaming services: above, at paragraphs 69–70.

[150] Evidence showing that the content offered by the website is stored on servers located in Canada may also be persuasive, as may evidence showing that consumers in Canada are targeted with advertising. Similarly, evidence that prices are listed in Canadian dollars or other indicators demonstrating that the website is directed to Canadian customers may also satisfy the requirements of sections 4 and 45 of the Act: *Lapointe Rosenstein LLP v. The West Seal, Inc.*, 2012 TMOB 114, 103 C.P.R. (4th) 136, at paragraph 27; *Dollar General Corporation*, above, at paragraph 27.

[151] There may be other considerations specific to the industry or sector in which the trademark owner operates that may require a particular type of evidence to establish use of a mark in Canada in association with specific services. An example of this is found in *Unicast*, which, as noted earlier, involved a mark used in association with radio broadcasts over the Internet. This form of communication is regulated by the *Broadcasting Act*, S.C. 1991, c. 11, and evidence that the requirements of that legislation had been satisfied may have been of assistance in establishing use of the mark at issue in Canada in that case.

[148] Les éléments de preuve relatifs aux données mesurables de sites Web, telles que le nombre de fois qu'un site Web affichant une marque a été consulté par des personnes au Canada, peuvent, dans certains cas, aider à établir l'emploi de la marque au pays. Il en va de même pour des éléments de preuve à l'égard du nombre de Canadiens qui se sont prévalus des services en ligne offerts en lien avec la marque, ainsi que pour les chiffres de vente relativement à la valeur des services enregistrés qui ont été fournis aux consommateurs canadiens par Internet.

[149] En effet, la Cour fédérale a affirmé dans la décision *Unicast* que le propriétaire de la marque de commerce dans cette affaire aurait eu la possibilité de démontrer l'emploi antérieur de sa marque au Canada s'il avait fourni des éléments de preuve suffisants montrant que des Canadiens avaient effectivement utilisé ses services de diffusion en direct : précitée, aux paragraphes 69 et 70.

[150] Des éléments de preuve montrant que le contenu proposé par le site Web est conservé sur des serveurs situés au Canada peuvent également être convaincants, tout comme des éléments de preuve montrant qu'il y a de la publicité s'adressant aux consommateurs canadiens. De même, des éléments de preuve montrant que les prix sont affichés en dollars canadiens et d'autres indicateurs montrant que le site Web est destiné aux clients canadiens peuvent également établir qu'il est satisfait aux exigences des articles 4 et 45 de la Loi : *Lapointe Rosenstein srl c. The West Seal, Inc.*, 2012 COMC 114, [2012] C.M.O.C. n° 5114 (QL), au paragraphe 27; *Dollar General Corporation*, précitée, au paragraphe 27.

[151] Il peut y avoir d'autres facteurs propres à l'industrie ou au secteur dans lesquels le propriétaire de la marque de commerce exerce ses activités qui peuvent nécessiter un type donné de preuve pour établir l'emploi d'une marque au Canada en liaison avec des services précis. On en trouve un exemple dans la décision *Unicast*, qui, comme je l'ai indiqué ci-dessus, concernait une marque employée en liaison avec des émissions de radio diffusées sur Internet. Cette forme de communication est régie par la *Loi sur la radiodiffusion*, L.C. 1991, ch. 11, et des éléments de preuve montrant qu'il était satisfait aux exigences de cette loi auraient pu être utiles

[152] However, as was noted earlier, every case will turn on its own individual facts, and evidence that is relevant in one case may not be relevant in another. Ultimately, the question in each case will be whether the trademark owner has provided evidence that establishes that people in this country can derive a material benefit from services that are performed in this country.

X. The Costs Appeal

[153] Having allowed Hilton's appeal, the Federal Court (in reasons cited as 2018 FC 1111) awarded Hilton costs of \$15 600. This was comprised of legal fees of \$9 000 and disbursements of \$6 600.

[154] Hilton had sought costs on a lump sum basis in the amount of \$49 696.75, as well as disbursements of \$6 608.21. It asserted that this represented approximately 50 percent of the legal fees that it had actually incurred, and 100 percent of its disbursements.

[155] In the alternative, Hilton sought costs at the upper end of Column V of Tariff B of the *Federal Courts Rules* (SOR/98-106), with an allowance for second counsel at the Federal Court hearing, in the amount of \$18 600, plus 100 percent of its disbursements, for a total of \$25 208.21. Hilton also noted that its legal fees, calculated at the upper end of Column III of Tariff B would amount to \$10 600.

[156] Miller Thomson opposed Hilton's request, submitting that Hilton was seeking an award of costs that was more than ten times higher than any previous costs award by the Federal Court in an appeal under section 45 of the *Trademarks Act*. While the case may have been important to Hilton, Miller Thomson submitted that that it was no more complex than any other section 45 appeal.

pour établir l'emploi au Canada de la marque en litige dans cette affaire.

[152] Toutefois, comme je l'ai indiqué plus haut, chaque affaire repose sur les faits qui lui sont propres, et des éléments de preuve qui sont pertinents dans une affaire peuvent ne pas l'être dans une autre. Au bout du compte, la question à trancher dans chaque affaire sera de savoir si le propriétaire de la marque de commerce a fourni des éléments de preuve établissant que les résidents du Canada peuvent tirer des avantages importants des services qui sont fournis au Canada.

X. L'appel visant les dépens

[153] Ayant accueilli l'appel de Hilton, la Cour fédérale (dans les motifs portant le numéro de référence 2018 CF 1111) a adjugé à Hilton des dépens de 15 600 \$, soit 9 000 \$ pour les frais juridiques et 6 600 \$ pour les débours.

[154] Hilton avait demandé une somme globale de 49 696,75 \$ au lieu de dépens, ainsi que 6 608,21 \$ pour les débours. Elle a affirmé que cela représentait environ 50 p. 100 des frais juridiques qu'elle avait payés et 100 p. 100 de ses débours.

[155] À titre subsidiaire, Hilton a demandé des dépens calculés selon l'extrémité supérieure de la fourchette prévue à la colonne V du tarif B des *Règles des Cours fédérales* (DORS/98-106), avec une indemnité pour le deuxième avocat présent à l'audience de la Cour fédérale, qui s'élèverait à 18 600 \$, plus 100 p. 100 de ses débours, pour un total de 25 208,21 \$. Hilton a également fait observer que ses frais juridiques, calculés selon l'extrémité supérieure de la fourchette prévue à la colonne III du tarif B, s'élèveraient à 10 600 \$.

[156] Miller Thomson s'est opposée à la demande de Hilton, faisant valoir que Hilton demandait des dépens plus de dix fois supérieurs aux dépens les plus élevés adjugés par la Cour fédérale dans un appel déposé au titre de l'article 45 de la *Loi sur les marques de commerce*. Miller Thomson fait valoir que, bien que l'affaire ait été importante pour Hilton, elle n'était pas plus complexe que tout autre appel interjeté au titre de l'article 45.

[157] The Federal Court considered the parties' submissions, as well as the complexity of the proceeding and the fact that the case involved "sophisticated commercial parties that clearly ha[d] the means to pay for the legal choices they make". It nevertheless found that Hilton "ha[d] not demonstrated why its circumstances warrant[ed] an award of costs higher than those prescribed by Column III of Tariff B".

[158] Having stated that it would calculate costs based on the mid-point of Column III of Tariff B, Miller Thomson argues that the Federal Court then erred by calculating costs on a different basis. According to Miller Thomson, costs in accordance with the mid-point of Column III of Tariff B would have resulted in Hilton receiving an award in the amount of \$5 208, exclusive of disbursements, rather than the \$9 000 that it was awarded. Miller Thomson further submits that the Federal Court erred in law by failing to conduct a reasonableness analysis of the disbursements that Hilton had claimed, and that, in any event, Hilton had not provided information that would have allowed for a determination of the reasonableness of those disbursements.

[159] An award of costs is "quintessentially discretionary": *Nolan v. Kerry (Canada) Inc.*, 2009 SCC 39, [2009] 2 S.C.R. 678, at paragraph 126. Appellate courts should only interfere with costs awards on appeal if the court below "made an error in principle or if the costs award is plainly wrong": *Sun Indalex Finance, LLC v. United Steelworkers*, 2013 SCC 6, [2013] 1 S.C.R. 271, at paragraph 247, citing *Hamilton v. Open Window Bakery Ltd.*, 2004 SCC 9, [2004] 1 S.C.R. 303, at paragraph 27.

[160] This Court's decision in *Hospira Healthcare Corporation v. Kennedy Institute of Rheumatology*, 2016 FCA 215, [2017] 1 F.C.R. 331, confirms that the standard of review applicable on appeals of discretionary decisions of the Federal Court is that articulated by the Supreme Court in *Housen*, above. That is, palpable and overriding error in respect of findings of fact and mixed

[157] La Cour fédérale a pris en considération les observations des parties, ainsi que la complexité de l'instance et le fait que l'affaire opposait [TRADUCTION] « des parties bien établies en affaires qui [avaient] clairement les moyens d'assumer financièrement leurs choix juridiques ». Elle a néanmoins conclu que Hilton [TRADUCTION] « n'a pas démontré en quoi les circonstances justifiaient l'adjudication de dépens supérieurs à ceux prévus à la colonne III du tarif B ».

[158] Miller Thomson soutient que la Cour fédérale, ayant déclaré qu'elle calculerait les dépens selon le milieu de la fourchette prévue à la colonne III du tarif B, a ensuite commis une erreur en calculant les dépens d'une autre manière. Selon Miller Thomson, si les dépens avaient été calculés selon le milieu de la fourchette prévue à la colonne III du tarif B, Hilton aurait reçu des dépens de 5 208 \$, sans compter les débours, plutôt que les 9 000 \$ qui lui ont été adjugés. Miller Thomson soutient en outre que la Cour fédérale a commis une erreur de droit en ne procédant pas à une analyse du caractère raisonnable des débours demandés par Hilton et que, quoi qu'il en soit, Hilton n'avait pas fourni de renseignements qui auraient permis l'examen du caractère raisonnable de ces débours.

[159] L'adjudication des dépens est « un exemple typique d'une décision discrétionnaire » : *Nolan c. Kerry (Canada) Inc.*, 2009 CSC 39, [2009] 2 R.C.S. 678, au paragraphe 126. La cour d'appel ne doit intervenir dans l'attribution de dépens que si le tribunal inférieur « a commis une erreur de principe ou si cette attribution est nettement erronée » : *Sun Indalex Finance, LLC c. Syndicat des Métallos*, 2013 CSC 6, [2013] 1 R.C.S. 271, au paragraphe 247, citant l'arrêt *Hamilton c. Open Window Bakery Ltd.*, 2004 CSC 9, [2004] 1 R.C.S. 303, au paragraphe 27.

[160] Dans l'arrêt *Corporation de soins de la santé Hospira c. Kennedy Institute of Rheumatology*, 2016 CAF 215, [2017] 1 R.C.F. 331, notre Cour a confirmé que la norme de contrôle applicable dans les appels visant des décisions discrétionnaires de la Cour fédérale est celle énoncée par la Cour suprême du Canada dans l'arrêt *Housen*, précité, c'est-à-dire la norme de l'erreur manifeste

fact and law, and correctness with respect to extricable questions of law.

[161] Insofar as the \$9 000 awarded to Hilton on account of legal fees is concerned, Hilton had sought fees in the amounts of \$49 696.75, representing half of the fees it had actually incurred in relation to the Federal Court proceeding. This amount was supported by an affidavit from a law clerk with Hilton's counsel's firm that confirmed the amount of fees that had been billed to Hilton for the Federal Court proceeding. In the alternative, Hilton sought \$18 600 for fees, calculated in accordance with the upper end of Column V of Tariff B. Hilton further advised that its fees, calculated at the upper end of Column III of Tariff B, would amount to \$10 600. An award of \$9 000 for fees was thus calculated at something below the upper end of Column III of Tariff B.

[162] The calculation of fees in accordance with a particular column in Tariff B is, moreover, not an exact science. Determining the precise "mid-point" of Column III can be difficult because subsection 2(2) of Tariff B prohibits allocating a number of units that includes a fraction, with the result that the number of units allocated to a particular service may be rounded up or rounded down to a whole number. For example, the range of units under Column III of Tariff B for "preparation and filing of a contested motion" is between 4 and 7 units. The mid-point of this range would thus be 5.5 units, which could be rounded down to 5 units, or rounded up to 6 units.

[163] The Federal Court was well aware of the complexity of this case, and it stated that "[f]or the sake of simplicity", it was awarding Hilton \$9 000 for legal fees, specifically stating that this amount had been calculated at the mid-point of Column III of Tariff B. In these circumstances, Miller Thomson has not persuaded me that the Federal Court erred in principle or was plainly

et dominante s'il s'agit d'une conclusion de fait ou d'une conclusion mixte de fait et de droit et la norme de la décision correcte s'il s'agit d'une question de droit isolable.

[161] En ce qui concerne les 9 000 \$ accordés à Hilton au titre des frais juridiques, Hilton avait demandé une somme de 49 696,75 \$, représentant la moitié des frais qu'elle avait payés en raison de la procédure judiciaire devant la Cour fédérale. Elle avait justifié cette somme en produisant l'affidavit d'un auxiliaire juridique du cabinet de l'avocat de Hilton qui confirmait le montant des honoraires qui avaient été facturés à Hilton pour la procédure devant la Cour fédérale. À titre subsidiaire, Hilton avait demandé 18 600 \$ pour les frais juridiques, calculés selon l'extrémité supérieure de la fourchette prévue à la colonne V du tarif B. Hilton a en outre indiqué que ses frais juridiques, calculés selon l'extrémité supérieure de la fourchette prévue à la colonne III du tarif B, s'élèveraient à 10 600 \$. Les 9 000 \$ attribués pour les frais juridiques ont donc été calculés selon un nombre d'unités moins élevé que l'extrémité supérieure de la fourchette prévue à la colonne III du tarif B.

[162] De plus, le calcul des dépens en fonction d'une colonne donnée du tarif B n'est pas une science exacte. Il peut être difficile de déterminer exactement où se trouve le « milieu de la fourchette » de la colonne III, car le paragraphe 2(2) du tarif B interdit d'attribuer un nombre d'unités qui comporte une fraction, de sorte que le nombre d'unités attribuées à un service donné peut être arrondi à un nombre entier supérieur ou inférieur. Par exemple, la fourchette d'unités prévues à la colonne III du tarif B pour l'article « préparation et dépôt d'une requête contestée » est de 4 à 7 unités. Le milieu de cette fourchette serait donc de 5,5 unités, chiffre qui pourrait être arrondi vers le bas pour se fixer à 5 unités ou vers le haut pour se fixer à 6 unités.

[163] La Cour fédérale était bien consciente de la complexité de la présente affaire et a déclaré que, [TRADUCTION] « par souci de simplicité », elle accordait à Hilton 9 000 \$ pour les frais juridiques, en précisant que cette somme avait été calculée selon le milieu de la fourchette prévue à la colonne III du tarif B. Dans ces circonstances, Miller Thomson ne m'a pas convaincue que la

wrong or that it calculated its costs award for fees based on something other than the mid-point of Column III of Tariff B.

[164] Insofar as the award of \$6 600 for disbursements is concerned, it is true that Hilton did not provide a detailed breakdown of the disbursements that had been incurred on its behalf in association with this case. However, as this Court observed in *Nova Chemicals Corporation v. Dow Chemical Company*, 2017 FCA 25, 276 A.C.W.S. (3d) 298, the evidentiary record before a trial judge asked to award lump sum costs does not have to provide “a level of detail akin to that which would be required in an assessment conducted by an assessment officer unfamiliar with the proceeding”: at paragraph 15. This Court went on to observe that it would “defeat the purpose of a lump sum, to save time and costs to the parties that would have otherwise resulted from the assessment process”.

[165] While more information with respect to the disbursements would certainly have been helpful, the law clerk’s affidavit that was provided by Hilton affirms that disbursements of \$6 602.21 were incurred in connection with the appeal to the Federal Court. On its face, this is not an excessive amount for a proceeding of this nature, and in light of the law clerk’s evidence confirming that the disbursements were in fact incurred, I am not persuaded that the Federal Court erred in principle or that it was plainly wrong in making its award with respect to disbursements.

XI. Conclusion

[166] Given my conclusion that the Federal Court did not err in finding there to have been use of the WALDORF ASTORIA mark in Canada during the relevant period or in making its award of costs in Hilton’s favor, I would dismiss the consolidated appeal. In accordance with the agreement of the parties, I would grant Hilton costs of the consolidated appeal fixed in the amount of \$5 000, inclusive of disbursements and GST.

Cour fédérale avait commis une erreur de principe ou une erreur manifeste ou qu’elle avait calculé les frais juridiques selon un nombre d’unités qui n’était pas au milieu de la fourchette prévue à la colonne III du tarif B.

[164] En ce qui concerne l’attribution de 6 600 \$ pour les débours, il est vrai que Hilton n’a pas fourni de ventilation détaillée des débours payés en son nom dans la présente affaire. Toutefois, comme l’a fait observer notre Cour dans l’arrêt *Nova Chemicals Corporation c. Dow Chemical Company*, 2017 CAF 25, [2017] A.C.F. n° 173 (QL), les éléments de preuve dont dispose le juge chargé d’adjuger une somme globale n’ont pas à être « d’une ampleur comparable à celle qui serait exigée dans le cadre d’une taxation effectuée par un officier taxateur qui ne connaît pas bien le dossier » : au paragraphe 15. Notre Cour a ajouté qu’agir ainsi « irait à l’encontre de l’objet visé par l’adjudication d’une somme globale, à savoir épargner aux parties le temps et l’argent qui auraient par ailleurs été consacrés au processus de taxation ».

[165] Bien qu’il eût certainement été utile d’avoir plus de renseignements sur les débours, selon l’affidavit de l’auxiliaire juridique fourni par Hilton, des débours de 6 602,21 \$ ont été payés en lien avec l’appel porté devant la Cour fédérale. À première vue, cette somme n’est pas exagérée pour une procédure de cette nature et, à la lumière de l’affidavit de l’auxiliaire juridique confirmant que les débours ont effectivement été payés, je ne suis pas convaincue que la Cour fédérale ait commis une erreur de principe ou une erreur manifeste dans sa décision sur les débours.

XI. Conclusion

[166] Étant donné ma conclusion selon laquelle la Cour fédérale n’a pas commis d’erreur en concluant qu’il y avait eu emploi de la marque WALDORF ASTORIA au Canada pendant la période pertinente ou en adjugeant les dépens en faveur de Hilton, je rejeterais l’appel regroupé. Conformément à l’entente conclue entre les parties, j’adjugerais à Hilton des dépens de 5 000 \$ à l’égard du présent appel regroupé, ce qui inclut les débours et la TPS.

XII. The Cross-Appeal

[167] Having dismissed Miller Thomson's main appeal it is unnecessary to deal with the issues raised in Hilton's cross-appeal with respect to the amendment of the Register. I would therefore dismiss the cross-appeal, without costs.

XII. L'appel incident

[167] L'appel principal de Miller Thomson ayant été rejeté, il est inutile d'examiner les questions soulevées dans l'appel incident de Hilton relativement à la modification du registre. Par conséquent, je rejeterais l'appel incident, sans dépens.