

LE REGISTRAIRE DES MARQUES DE COMMERCE
THE REGISTRAR OF TRADE-MARKS

Référence : 2014 COMC 271
Date de la décision : 2014-12-02
TRADUCTION

**DANS L'AFFAIRE DES OPPOSITIONS
produites par Industria De Diseno Textil,
S.A. à l'encontre des demandes n^{os} 1,370,992
et 1,370,994 pour les marques de commerce
ZARA TANZANIA ADVENTURES LOGO
et ZARA TOURS respectivement, au nom de
Zainab Ansell et Roger Ansell, un
partenariat**

[1] Industria De Diseno Textil, S.A. (l'Opposante) s'oppose à l'enregistrement des marques de commerce ZARA TANZANIA ADVENTURES LOGO (reproduite ci-dessous) et ZARA TOURS (parfois désignées collectivement par les Marques) faisant respectivement l'objet des demandes n^{os} 1,370,992 et 1,370,994 produites par Zainab Ansell et Roger Ansell, un partenariat (la Requérante).



[2] Les demandes ont été produites le 7 novembre 2007 et sont fondées sur l'emploi des Marques au Canada depuis au moins aussi tôt que 1998 (relativement à la demande n^o 1,370,992)

et 2000 (relativement à la demande n° 1,370,994) en liaison avec les services suivants, tels qu'ils ont été révisés :

Services d'agence de voyages; exploitation d'un terrain de camping sauvage. (Parfois ci-après appelés collectivement les Services)

[3] Les oppositions ont été engagées par l'Opposante en vertu de l'article 38 de la *Loi sur les marques de commerce*, LRC 1985, ch T-13 (la Loi). Les motifs d'opposition invoqués par l'Opposante dans chaque dossier sont nombreux et peuvent être regroupés en trois catégories : les motifs fondés sur les questions de non-conformité et invoqués en vertu de l'article 30 de la Loi; les motifs fondés sur l'absence de caractère distinctif des Marques et invoqués en vertu des articles 2, 48 et 50 de la Loi; et les motifs fondés sur la probabilité de confusion entre les Marques et les marques de commerce déposées de l'Opposante, composées du mot ZARA et qui sont énumérées à l'annexe A ci-jointe.

[4] Pour les raisons énoncées ci-dessous, j'estime que le motif d'opposition fondé sur la non-conformité et invoqué en vertu de l'alinéa 30b) de la Loi est en soi déterminant et que les deux demandes doivent être refusées.

Le dossier

[5] Les déclarations d'opposition ont été produites par l'Opposante le 24 mai 2011.

[6] Le 18 juillet 2011, la Requérante a produit et signifié sa contre-déclaration dans chaque dossier et a également prétendu que chacune des déclarations d'opposition devait être radiée par le registraire puisqu'elles ne contiennent pas suffisamment de détails pour que la Requérante puisse dûment y répondre et que la Requérante a demandé une décision interlocutoire à cet égard.

[7] Par voie d'une lettre du Bureau datée du 26 juillet 2011, le registraire a accordé à l'Opposante un délai de trois semaines pour répondre à la demande de décision interlocutoire de la Requérante.

[8] Le 28 juillet 2011, l'Opposante a produit, en tant que preuve partielle dans chaque dossier, des copies certifiées des enregistrements énumérés à l'annexe A cités ci-dessus. Le

1^{er} août 2011, l'Opposante a produit une autre preuve partielle dans chaque dossier par voie de l'affidavit de Gontran Paquette-Barrette, un étudiant employé par le cabinet d'agents de marques de commerce de l'Opposante, assermenté le même jour.

[9] Par voie d'une lettre du Bureau datée du 12 août 2011, le registraire a refusé dans chaque dossier la demande de décision interlocutoire de la Requérante, puisque l'opposition en était déjà à l'étape de la production de la preuve. Il était indiqué dans la lettre que toute étude des arguments ne se fera qu'à l'étape de la décision finale, de pair avec un examen de la preuve produite [voir *Novopharm Ltd c AstraZeneca AB et al* (2002), 21 CPR (4th) 289 (CF)].

[10] Le 16 novembre 2011, l'Opposante a produit le reste de sa preuve dans chaque dossier, y compris l'affidavit de Beltran Espinosa de los Monteros, directeur général de ZARA Canada Inc. (ZARA Canada), qui est une filiale en propriété exclusive de l'Opposante, assermenté le 14 novembre 2011.

[11] Le 14 mars 2012, la Requérante a produit en preuve dans chaque dossier l'affidavit d'Abdirashid A. Adam, directeur du marketing chez ZaraTours Inc (ZaraTours (Canada)), assermenté le 14 mars 2012. M. Adam a été contre-interrogé relativement à son affidavit. La transcription de son contre-interrogatoire et ses réponses aux engagements ont été versées dans chaque dossier. Je dois noter, à cette étape-ci, que l'Opposante a demandé, dans chaque dossier, que se poursuive le contre-interrogatoire de M. Adam; demande qui a été refusée par le registraire par voie de lettre du Bureau datée du 7 février 2013. Dans cette lettre il était indiqué que le registraire ne rend aucune décision dans le cadre de la procédure d'opposition pour déterminer si une réponse aurait dû être donnée à certaines questions posées au contre-interrogatoire et si les réponses données sont adéquates. Cependant, la lettre indiquait que le défaut de répondre à certaines questions ou de répondre aux engagements pourrait faire en sorte que des conclusions négatives soient tirées ou que l'on ne tienne pas compte de l'affidavit à l'étape de la décision.

[12] Le 12 novembre 2013, l'Opposante a demandé l'autorisation de produire l'affidavit d'Alain Bédard à titre de preuve dans chaque dossier. Cette autorisation a été accordée par le Registraire le 11 février 2014.

[13] Les deux parties ont produit des plaidoyers écrits pour chaque dossier, bien que je doive souligner que les plaidoyers écrits de l'Opposante ne consistent qu'en deux paragraphes laconiques. Une seule audience a été tenue et les deux parties y étaient représentées.

Le fardeau de preuve incombant à chacune des parties

[14] C'est à la Requérante qu'incombe le fardeau ultime de démontrer que ses demandes d'enregistrement ne contreviennent pas aux dispositions de la Loi invoquées dans les déclarations d'opposition. Cela signifie que si une conclusion déterminante ne peut être tirée une fois que toute la preuve a été présentée, la question doit être tranchée en sa défaveur. Toutefois, l'Opposante doit, pour sa part, s'acquitter du fardeau de prouver les faits sur lesquels elle appuie ses allégations. Le fait qu'un fardeau de preuve soit imposé à l'Opposante signifie qu'un motif d'opposition ne sera pris en considération que s'il existe une preuve suffisante pour permettre de conclure raisonnablement à l'existence des faits allégués à l'appui de ce motif d'opposition [voir *John Labatt Ltd c Molson Companies Ltd* (1990), 30 CPR (3d) 293 (CF 1^{re} inst); *Dion Neckwear Ltd c Christian Dior, SA et al* (2002), 20 CPR (4th) 155 (CAF); et *Wrangler Apparel Corp c The Timberland Company* (2005), 41 CPR (4th) 223 (CF)].

Analyse

Le motif d'opposition invoqué en vertu de l'alinéa 30b)

[15] Le motif d'opposition invoqué en vertu de l'alinéa 30b), tel qu'il a été plaidé par l'Opposante dans chaque dossier, comporte trois volets, à savoir :

- (i) au paragraphe 1.1, il est allégué que la demande n'est pas conforme aux exigences prévues dans la Loi, puisque la Requérante n'a jamais employé les marques de commerce ZARA TANZANIA ADVENTURES LOGO ou ZARA TOURS, selon le cas, en liaison avec chacun des Services et que les dates de premier emploi alléguées pour chacune des Marques sont fausses;
- (ii) au paragraphe 1.2, il est allégué que la marque de commerce qui aurait été employée ne correspond pas aux marques de commerce ZARA TANZANIA ADVENTURES

LOGO ou ZARA TOURS, selon le cas, mais à une autre marque, différente de celles citées dans les demandes visées par l'opposition;

(iii) au paragraphe 1.3, il est allégué que, subsidiairement ou cumulativement, l'emploi (qui est refusé) de chacune des Marques en liaison avec chacun des Services n'a pas été continu;

(iv) au paragraphe 1.4, il est allégué que chacune des Marques est uniquement ornementale à simplement décorative, ce qui est contraire à l'alinéa 30*b*) de la Loi.

[16] La Requérante a mis en doute l'étalement suffisant de chacun des arguments, lesquels doivent être étudiés à la lumière de la preuve.

[17] La date pertinente pour l'examen des circonstances entourant chacun de ces arguments fondés sur l'alinéa 30*i*) de la Loi est la date de production des demandes de la Requérante [voir *Georgia-Pacific Corp c Scott Paper Ltd* (1984), 3 CPR (3d) 469 (COMC)]. À cet égard, l'alinéa 30*b*) de la Loi exige l'emploi continu des Marques depuis la date revendiquée [*Labatt Brewing Co c Benson & Hedges (Canada) Ltd* (1996), 67 CPR (3d) 258 (CF 1^{re} inst)]. Dans la mesure où la Requérante a plus facilement accès aux faits pertinents relatifs à un motif d'opposition invoqué en vertu de l'alinéa 30*b*) de la Loi, le fardeau de la preuve qui incombe à l'Opposante relativement à ce motif est moins lourd [voir *Tune Master c Mr P's Mastertune Ignition Services Ltd* (1986), 10 CPR (3d) 84 (COMC)]. En outre, pour s'acquitter du fardeau de preuve qui lui incombe, l'Opposante peut s'appuyer sur la preuve de la Requérante, à condition que cette preuve soit nettement incompatible avec les prétentions exposées dans les demandes de la Requérante [*Labatt Brewing Co c Molson Breweries, A Partnership* (1996), 68 CPR (3d) 216 (CF 1^{re} inst)].

[18] Je vais donc examiner le premier volet du motif d'opposition invoqué en vertu de l'alinéa 30*b*) à la lumière de la preuve et des observations des parties.

Le premier volet du motif d'opposition invoqué en vertu de l'alinéa 30*b*)

[19] L'Opposante a fait valoir que les dates de premier emploi alléguées pour chacune des Marques sont fausses. Pour corroborer ses allégations factuelles, l'Opposante s'appuie d'une part sur l'affidavit Paquette-Barrette, lequel présente en preuve les résultats de diverses recherches

effectuées sur Internet, et d'autre part sur la propre preuve de la Requérante produite par voie de l'affidavit Adam. En ce qui concerne mon examen de cette preuve ci-dessous, je suis convaincue que le motif d'opposition est dûment plaidé.

L'affidavit Paquette-Barette

[20] L'Opposante soutient que les dates de premier emploi des Marques au Canada les plus anciennes, le cas échéant, sont ultérieures au 11 mars 2001. L'Opposante s'appuie sur le résultat de recherches effectuées par M. Paquette-Barrette au moyen, entre autres, de l'outil *Internet Archive Wayback Machine*, afin d'accéder aux pages des sites Web *www.zaratours.com* et *www.zara.co.tz*, qui concernent la Requérante.

[21] En ce qui concerne le site Web *www.zaratours.com*, M. Paquette-Barrette fournit en pièce A-1 la page d'accueil, imprimée le 25 juillet 2011. Il affirme qu'au bas de la page d'accueil se trouve un lien intitulé « terms and conditions » (modalités et conditions), qu'il a également imprimé et qui fait partie de la pièce A-1. Il fournit aussi en pièce A-1 un imprimé de la page « About ZARA » (À propos de ZARA). Après avoir examiné cette pièce, je note que le site Web est décrit comme étant le « [Traduction] site Web officiel de l'entreprise Zara Tours, à partir duquel vous pouvez choisir parmi tous les forfaits de Zara Tanzania Adventures et réserver au meilleur prix ». Zara Tours Inc (Zara Tours) est décrite comme ayant été fondée en Tanzanie en 1987 par Zanaib Ansell, qui en est propriétaire et directrice. Zara Tours prétend être la principale pourvoirie du Kilimanjaro et l'un des plus grands services d'organisation de safaris en Tanzanie. Elle allègue aussi être entrée dans le domaine des services d'accueil en Tanzanie en 2000. Je remarque également que, même si les la marque de commerce ZARA TANZANIA AVENTURES LOGO apparaît sur les imprimés, elle ne fait pas référence à ZARA TOURS en tant que marque de commerce, mais seulement en tant que nom commercial.

[22] M. Paquette-Barrette fournit également en pièce A-2 des imprimés des pages Web accessibles par les liens « press and travel agent » (Médias et agents de voyages) et « Terms of Service » (Conditions de service) qui apparaissent au bas de la page d'accueil produite en pièce A-1. À la suite de mon examen de l'information divulguée sur les pages « press and travel agent », je note qu'elles font référence à Zara Tours ainsi qu'à Zara Tanzania Adventures of Tanzania. (Je tiens à souligner, à cette étape-ci, qu'en réponse à un engagement donné pendant

son contre-interrogatoire, M. Adam a indiqué que la Requérante fait affaire sous les noms d'entreprise Zara Tours, Zara Tanzania Adventures et Zara International Agency [Q 77]. Il est aussi indiqué ceci dans les pages Web : M^{me} Ansell a fondé Zara Tours en 1987 dans sa ville natale de Moshi en Tanzanie. M^{me} Ansell et Roger Ansell sont propriétaires de Zara Tanzania Adventures et « [Traduction] Zara est entrée dans le domaine des services d'accueil et d'hôtellerie en 2000, alors que Zainab et son époux Roger ont ouvert Springland Hotel à Moshi ». Quant aux imprimés produits en pièce A-1, seule la marque de commerce ZARA TANZANIA ADVENTURE LOGO y est visible. Ils ne font pas référence à ZARA TOURS en tant que marque de commerce, mais seulement en tant que nom commercial.

[23] En outre, M. Paquette-Barrette fournit, en pièce A-3, des pages tirées du nom de domaine *www.zaratours.com*, obtenues à l'aide d'*Internet Archive Wayback Machine*. Après avoir examiné cette pièce, je note qu'elle fait référence à des saisies prises à différentes périodes, la plus ancienne remontant au 23 novembre 2002. Les imprimés concernent Zara Tours ainsi que Zara Tours Inclusive Inc (Zara Tours Inclusive), qui est décrit comme « [TRADUCTION] agissant simplement à titre d'agent pour des fournisseurs dans la vente de services liés aux voyages, ou dans l'acceptation de réservations pour des services qui ne sont pas directement fournis par [Zara Tours Inclusive] ». Ils font aussi référence à la Direction générale des affaires consulaires du Canada pour l'obtention d'information concernant les dangers possibles en Tanzanie et dans d'autres destinations internationales.

[24] En ce qui concerne le site Web *www.zara.co.tz*, M. Paquette-Barrette fournit en pièce A-4 la page d'accueil, imprimée le 25 juillet 2011. Il fournit aussi en pièce A-4 un imprimé de la page « About ZARA » (À propos de ZARA). Après avoir examiné ces pages, je note qu'on peut y voir la marque de commerce ZARA TANZANIA ADVENTURES LOGO. Cependant, elles ne font aucunement référence à ZARA TOURS, de quelque façon que ce soit. Je remarque aussi qu'elles contiennent un numéro de téléphone sans frais pour le Canada et les États-Unis.

[25] En outre, M. Paquette-Barrette fournit, en pièce A-5, des pages tirées du nom de domaine *www.zara.co.tz*, obtenues à l'aide d'*Internet Archive Wayback Machine*. Après avoir examiné cette pièce, je note qu'elle fait référence à des saisies prises à différentes périodes, la plus

ancienne remontant au 11 mars 2001. Les saisies concernent aussi Zara Travel international, Zara, Zara Tours and Travel, et Zara Tours.

[26] De plus, M. Paquette-Barrette affirme que le 7 avril 2011, il a communiqué avec la Canadian Travel Association, laquelle compte plus de 3 000 membres. On lui a indiqué qu'il n'y avait aucun membre du nom de Zara Tours, Zara Tanzania Adventure, Zara International, Zara Travel, Zainab Ansell ou Roger Ansell.

[27] M. Paquette-Barrette a aussi indiqué que trois provinces canadiennes régissent les agences de voyages afin de protéger les consommateurs, soit le Québec, l'Ontario et la Colombie-Britannique. Il affirme que le 7 avril 2011, il a tenté de déterminer si Zainab Ansell et Roger Ansell ou une autre entité contenant le terme « Zara » avaient été autorisés à exploiter leur entreprise dans ces provinces. Il explique en détail les recherches effectuées et précise aussi que le registre qu'il a consulté comprend des renseignements sur les personnes actuellement inscrites et de l'information de personnes anciennement inscrites. Aucune entrée n'a été trouvée.

Conclusion – Étude de l'affidavit Paquette-Barrette

[28] Selon les sites Web consultés, une partie des Services décrits comme « [TRADUCTION] l'exploitation d'un terrain de camping sauvage » ne sont ni exécutés ni offerts en vue d'être exécutés au Canada en liaison avec l'une ou l'autre des marques. En outre, tout emploi du terme ZARA TOURS est fait en tant que nom commercial plutôt que marque de commerce,

[29] ce qui m'amène à me pencher sur la preuve de la Requérante relativement à ce motif.

L'affidavit Adam et le contre-interrogatoire

[30] Comme il a été indiqué précédemment, M. Adam est directeur du marketing chez ZaraTours (Canada). Il occupe ce poste depuis le 18 janvier 2006, date à laquelle ZaraTours (Canada) a été constituée en société. Il importe de noter que le nom de cette entreprise canadienne s'épelle en un mot (c.-à-d. « ZaraTours »), contrairement au nom de l'entreprise Zara Tours (qui s'épelle en deux mots), laquelle est constituée en société en Tanzanie.

[31] Parallèlement au résultat des recherches de M. Paquette-Barrette, M. Adam indique clairement dans son témoignage qu'une partie des Services décrits comme « [TRADUCTION] l'exploitation d'un terrain de camping sauvage » ne sont ni exécutés ni offerts en vue d'être exécutés au Canada au sens du paragraphe 4(2) de la Loi, que ce soit aux dates de premier emploi revendiquées des Marques ou à quelque autre moment que ce soit [voir par analogie *Wenward (Canada) Ltd c Dynaturf Co* (1976), 28 CPR (2d) (COMC); and *Bellagio Limousines c Mirage Resorts, Incorporated*, 2012 COMC 220 (CanLII)]. Il suffit de reproduire le passage suivant tiré de la transcription du contre-interrogatoire de M. Adam :

[Traduction]

Q.297 Si nous prenons les demandes d'enregistrement de marques de commerce, dans la description des services pour chacune, on y voit des services d'agence de voyages, et il est également indiqué que vous êtes propriétaire d'un terrain de camping sauvage dans chacune de ces descriptions. Vous êtes d'accord avec moi, M. Adam, pour dire qu'aucun terrain de camping sauvage n'est exploité?

R. Nous offrons les services si les gens veulent venir visiter le terrain de camping en Afrique.

Q.298 Vous offrez un service de réservation pour visiter un terrain de camping sauvage?

R. Oui.

Q.299 Il est entendu que tout le terrain de camping est exploité en Afrique. Vous n'avez pas de terrain de camping sauvage au Canada?

R. Non.

[32] Par analogie, j'estime que les commentaires de l'agent d'audience Andrew Bene au paragraphe 17 de l'affaire Bellagio concernant l'exploitation d'un hôtel s'appliquent à l'exploitation d'un terrain de camping sauvage dans les cas présents : « [TRADUCTION] Un hôtel ne peut pas être exploité par Internet ou par téléphone; il est contraire au sens commun d'affirmer que la possibilité d'effectuer une réservation dans un hôtel est comparable à l'exploitation d'un hôtel. »

[33] Par conséquent, le motif d'opposition invoqué en vertu de l'alinéa 30*b*) est accueilli dans chaque cas en ce qui a trait aux Services décrits comme « l'exploitation d'un terrain de camping sauvage », puisque la Requérante ne s'est pas acquittée du fardeau ultime qui lui incombait.

[34] En ce qui concerne les Services décrits comme des « services d'agence de voyages », j'estime que la preuve de la Requérente est clairement incompatible avec les dates de premier emploi qu'elle revendique relativement aux deux Marques. D'après mon examen ci-dessous des passages les plus pertinents de son affidavit et de son contre-interrogatoire, il appert que le témoignage de M. Adam soulève plus de questions qu'il n'offre de réponses concernant les dates de premier emploi des Marques par la Requérente.

[35] M. Adam affirme que Zainab Ansell et Roger Ansell ont créé leur partenariat en Tanzanie en 1986 (le Partenariat). Il affirme que Zainab Ansell est aussi la directrice de Zara Tours, qu'elle a fondée en Tanzanie en 1987. Il déclare que Zara Tours est un organisateur de voyages qui exploite des parcs sauvages pour les safaris ainsi que des ascensions du mont Meru et du Kilimanjaro appelé ZARA TANZANIA ADVENTURES, de même que deux hôtels et trois terrains de camping sauvage pour tentes. Il indique également que Zara Tours est également exploitée en Tanzanie sous les noms commerciaux Zara International Travel Agency et Zara Tanzania Adventures, et offre des services de réservations pour le transport terrestre et aérien ainsi que des réservations de chambres d'hôtel, etc. pour une clientèle internationale, y compris des clients au Canada.

[36] M. Adam affirme que de 2000 à 2005, il a agi à titre d'agent au Canada pour Zara Tours. Il avait entre autres pour fonction de fournir de l'information aux clients canadiens potentiels relativement aux divers services offerts par Zara Tours, de recueillir toute l'information sur les clients et de promouvoir les divers services offerts par Zara Tours au Canada. Il était aussi responsable de la collecte des paiements des clients ainsi que des réservations en liaison avec les divers voyages organisés offerts par Zara Tours. Je dois souligner ici que nulle part dans son affidavit, M. Adam ne remonte aux années précédant l'an 2000, alors que dans la demande d'enregistrement de la marque de commerce ZARA TANZANIA ADVENTURES LOGO, on revendique une date de premier emploi qui remonte à aussi tôt que 1998. Je reviendrai donc sur ce point un peu plus loin.

[37] En tant que directeur du marketing chez ZaraTours (Canada) depuis le 18 janvier 2006, M. Adam est responsable de la collecte de toute l'information relative aux clients et de la promotion des divers services offerts par ZaraTours (Canada) et Zara Tours au Canada. Il est

également responsable du traitement et de la collecte des paiements des clients, des réservations en liaison avec les divers voyages organisés de ZARA TANZANIA ADVENTURES offerts par Zara Tours, ainsi que de l'annonce et de la promotion de ces services au Canada. Comme M. Adam fait référence à ces services collectivement comme étant les Services ZARA TOURS, je ferai de même.

[38] M. Adam déclare qu'il existe un accord de licence entre le Partenariat et Zara Tours en Tanzanie, selon lequel le Partenariat conserve la responsabilité et le contrôle de la qualité des services exécutés par Zara Tours en liaison avec les Marques. Il existe aussi un accord de licence entre le Partenariat et ZaraTours (Canada). En réponse à un engagement donné pendant son contre-interrogatoire, M. Adam a indiqué que l'accord de licence entre le Partenariat et ZaraTours (Canada) n'était pas écrit [Q 199]. Le 23 mars 2012, un accord de licence écrit a été signé par M. Adam au nom de ZaraTours (Canada) et du Partenariat. Après avoir examiné la copie de l'accord de licence produit au dossier en tant qu'annexe AA10, je note que la licence ainsi accordée est exclusive au Canada et prévoit le contrôle de la qualité.

[39] M. Adam affirme que depuis aussi tôt que 2000, les Services de ZARA TOURS ont été exécutés au Canada en liaison avec les Marques et qu'ils n'ont jamais été abandonnés.

[40] M. Adam fournit une ventilation annuelle concernant les Services de ZARA TOURS en liaison avec les Marques pour la période de 2000 à 2011. Toutefois, aucune ventilation par marque n'est fournie.

[41] M. Adam déclare que le site Web *www.zaratours.com* est fonctionnel depuis le 17 octobre 2000. Il affirme que le site Web est accessible à tous les Canadiens qui disposent d'un accès Internet et que le site reçoit environ 15 000 visites par mois. Il mentionne aussi que, par l'entremise de ce site Web, les Canadiens sont en mesure de réserver l'une des diverses excursions qu'offre ZARA TANZANIA ADVENTURES.

[42] M. Adam affirme que, depuis aussi tôt que 2000, et de manière continue jusqu'à ce jour, l'annonce et la promotion des Services de ZARA TOURS en liaison avec les Marques n'ont jamais été abandonnés.

[43] M. Adam indique que, depuis que ZaraTours (Canada) a commencé à employer les Marques au Canada en liaison avec les Services de ZARA TOURS, l'annonce et la promotion des Services de ZARA TOURS n'ont jamais cessé. D'ailleurs, les dépenses en annonce et promotion s'élèvent en moyenne à environ 14 800 \$ par année.

[44] À l'appui de ses allégations d'emploi et de publicité des Marques au Canada, M. Adam joint les pièces suivantes :

- Pièce B : copies de certains bons de transport rédigés et de reçus d'itinéraires remis aux clients pour les expéditions de ZARA TANZANIA ADVENTURES pour les années 2007 et 2009 à 2012. Après avoir examiné ces documents, je note qu'on peut y voir la marque de commerce ZARA TANZANIA ADVENTURES LOGO. Bien qu'ils fassent aussi référence à ZARA TOURS, je considère que le terme est employé en tant que nom commercial plutôt que marque de commerce, car il désigne le fournisseur de service et non les Services. Par exemple, dans la partie supérieure des bons (reproduits ci-dessous), ZARA TOURS est suivi d'une adresse d'entreprise à Moshi, et les reçus de confirmation électronique portent la mention « Payment(s) by Adam of Zara Tours » (paiement ou paiements reçus par Adam de Zara Tours).

Bon « A » :



ZARATOURS INC.

1066 Knotty Pine Groove
Mississauga, ON., L5W 1J6
Toll Free +1-866-550-4447

Email: zara@zaratours.com URL: <http://www.zaratours.com>

Service Voucher/BILL Voucher

Date: 23rd July, 2010

Bon « B » :



Si l'on regarde plus particulièrement les bons, je comprends que les mots ZARA TOURS sont écrits en caractères plus larges et plus gros que l'adresse. Cependant, dans le bon « A », les mots ZARA TOURS n'occupent pas une place plus importante que le mot INC. Ils sont clairement employés comme faisant partie de l'ensemble du nom commercial. Même si, sur le bon « B », les mots ZARA TOURS ne sont pas suivis du mot INC, j'estime qu'il est plus probable qu'ils soient quand même perçus comme un nom commercial plutôt qu'une marque de commerce, étant donné qu'ils sont suivis d'une adresse d'entreprise et qu'ils correspondent en plus à l'unique élément identifiant l'entreprise qui apparaît sur le bon [voir *Road Runner Trailer Manufacturing Ltd c Road Runner Trailer Co* (1984), 1 CPR (3d) 443 (CF 1^{re} inst) pour connaître les principes généraux qui permettent de distinguer l'emploi du nom commercial de l'emploi de la marque de commerce].

J'ajouterais que la Requérante n'a pas présenté d'observations pour me convaincre du contraire, malgré les observations faites par l'Opposante pendant l'audience, selon lesquelles l'emploi établi dans la pièce B ne correspond pas à l'emploi d'une marque de commerce, mais plutôt à l'emploi d'un nom commercial.

- Pièce C : copies de reçus de réservation pour les tarifs aériens de clients canadiens, émis par Zara Tours et datés du 12 avril 2011 et du 25 février 2012. Comme dans le cas des reçus d'itinéraires et des bons remis aux clients, ces reçus de réservation ne démontrent que l'emploi de la marque de commerce ZARA TANZANIA ADVENTURES LOGO.

- Pièce D : copie d'une brochure sur laquelle apparaît ZARA TANZANIA ADVENTURES, distribuée aux consommateurs canadiens, ainsi qu'aux clients potentiels dans les salons professionnels au Canada. La brochure ne porte pas de date, mais fait référence au lancement de Zara Charity en 2009. Je remarque que, comme dans le cas des reçus d'itinéraires et des bons remis aux clients, cette brochure ne démontre que l'emploi de la marque de commerce ZARA TANZANIA ADVENTURES LOGO.
- Pièce E : un échantillon représentatif de pages Web tirées du site Web *www.zaratours.com* imprimées le 19 mars 2012. Comme dans le cas des reçus d'itinéraires et des bons remis aux clients, ces pages Web ne démontrent que l'emploi de la marque de commerce ZARA TANZANIA ADVENTURES LOGO. Les références à ZARA TOURS concernent le nom commercial et non la marque de commerce.
- Pièces F-1 à F-3 : imprimés de divers salons touristiques tenus au Canada en 2006, 2010 et 2012 où ZaraTours (Canada) a annoncé les Services ZARA TOURS. M. Adam explique que ZaraTours (Canada) participe au Outdoor Adventure Show depuis de nombreuses années et que ZARA TANZANIA ADVENTURES LOGO est placé bien en évidence sur ses présentoirs et dans ses brochures. En effet, je remarque que la marque de commerce ZARA TANZANIA ADVENTURES LOGO occupe une place importante sur les photos de l'un de ces salons professionnels présentées en pièce F-3. Cependant, la seule référence à ZARA TOURS figure dans le nom d'entreprise Zara Tours Inc.

[45] À la lumière de mon examen de l'affidavit de M. Adam et des pièces qui y sont jointes, rien ne démontre l'emploi de la marque de commerce ZARA TOURS au Canada, que ce soit à la date de premier emploi revendiquée de la marque de commerce ou à toute autre date, quelle qu'elle soit. Le seul emploi établi concerne le nom commercial Zara Tours.

[46] En outre, bien que l'emploi de la marque de commerce ZARA TANZANIA ADVENTURES LOGO, en liaison avec une partie des Services décrits comme des « services d'agence de voyages », ait été établi par M. Adam, le libellé qu'il a utilisé vient mettre en doute

l'exactitude de la date de premier emploi de cette même marque, revendiquée par la Requérante dans sa demande. En effet, M. Adam ne mentionne rien du tout à propos des années 1998 et 1999. Les seules années expressément mentionnées par M. Adam sont les années 2000 et subséquentes.

[47] Comme il est démontré ci-dessous, le contre-interrogatoire est bien loin de combler ces lacunes.

[48] Si l'on considère d'abord la marque de commerce ZARA TOURS, aucune des annexes produites en tant qu'engagement ne démontre l'emploi de ZARA TOURS en tant que marque de commerce. En effet, lorsqu'il est question de ZARA TOURS, il s'agit toujours du nom commercial ou d'une section d'un nom de domaine fournis à titre d'information ou aux fins de réservation. Par conséquent, le motif d'opposition invoqué en vertu de l'alinéa 30*b*) est également accueilli en ce qui concerne les autres services décrits comme des « services d'agence de voyages », puisque la Requérante ne s'est pas acquittée du fardeau ultime qui lui incombait.

[49] Quant à la marque de commerce ZARA TANZANIA ADVENTURES LOGO, M. Adam semble établir dans son témoignage une distinction entre quatre périodes d'emploi, à savoir :

- avant 1998;
- entre 1998 et 2000;
- entre 2000 et 2006;
- de 2006 à aujourd'hui.

[50] Selon M. Adam, la marque de commerce ZARA TANZANIA ADVENTURES LOGO a été employée au Canada avant 1998 par l'entremise d'agences de voyages [Q. 286 à 293]. Cependant, en réponse à la question 294, M. Adam a indiqué que ces agences de voyages n'affichaient pas le logo de la Requérante, comme on peut le lire dans le passage suivant :

[TRADUCTION]

Q. 294 [...] ils [ne] voulaient [pas] que l'on soit vu. Ils veulent le marché. Donc s'ils utilisent notre logo, cela signifie que le client viendra directement chez nous.

Q. 295 : Ils ne voulaient pas afficher votre logo?

R. Ils ne voulaient pas.

[51] En ce qui concerne les années 1998 et 1999, M. Adam explique que la Requérante aurait commencé ses activités au Canada en 1998 par l'entremise de « Zara Travel » et « Zara Tanzania Adventures ». (Je note que même si M. Adam a expliqué que « Zara Tanzania Adventures » est le nom d'entreprise de Zara Tours [voir le paragraphe 22 de ma décision], je n'ai aucune information concernant la relation qui existe entre « Zara Travel » et la Requérante). Les activités au nom de Zara Tours ont été amorcées officiellement en 2000 [Q. 72 à 74]. Zara Travel et Zara Tanzania Adventures étaient exploitées au Canada par M. Adam [Q. 75 et 76].

[52] Plus précisément, M. Adam faisait la promotion d'un voyage en Tanzanie [Q. 78 et 79]. Il distribuait des dépliants, dirigeant les gens vers le site Web *zaraform-net.com* [Q. 80 à 84] (le site Web *zaraform-net.com* a été enregistré en 1995 et fermé en 2009 – voir Q. 87 prise en délibéré et annexe AA6). Il n'a mené aucun autre type d'activité avant 2000 [Q. 89].

[53] Ensuite, en 2000, M. Adam est devenu un agent au Canada pour Zara Tours de Tanzanie. « [Traduction] C'était un nouveau travail pour [lui], qu'[il n'avait pas] fait depuis 1998 [Q. 93 et 100]. Il explique qu'il faisait la promotion des services de Zara Tours et de Zara Travel au moyen de moteurs de recherche et d'Internet et dans le cadre de salons professionnels. Pendant cette période, soit de 2000 à 2006, avant que ZaraTours (Canada) soit constituée en société, il distribuait ou présentait des dépliants et des CD [Q. 105].

[54] Dans le cadre de son contre-interrogatoire, on a demandé à M. Adam de fournir, entre autres, des exemples pour chacune des années 1998 à 2005 du type d'article promotionnel dont il disposait et qu'il distribuait au Canada [Q. 108]. On lui a également demandé de fournir des documents démontrant des transactions conclues avec des clients canadiens pour les années 1998 à 2001, puis de 2001 jusqu'à ce que des paiements soient faits sur le site Web. En réponse à ces questions, M. Adam a :

- produit en annexe AA4 des copies d'une brochure pour l'année 2009, les taux pour l'année 2003 et d'autres dépliants qui sont nécessairement ultérieurs à l'automne 2001 puisqu'ils font référence au site Web *www.zaratours.com*;

- fait référence aux documents produits en pièce B et C de son affidavit dont il a été question précédemment;
- produit en annexe AA7 des « [TRADUCTION] échantillons de DVD distribués au Canada à compter de 1998 ». Après avoir examiné ces documents, je note que le premier CD intitulé « Mount Kilimanjaro – Zara Tanzania Adventures » contient cinq dossiers de photos prises du mont Kilimanjaro et de safaris, lesquelles affichent toutes la date du 5 septembre sous la rubrique « Date de modification ». À l'exception des casquettes et des vestes arborant la marque de commerce ZARA TANZANIA ADVENTURES LOGO que porte chaque « guide Zara » en Tanzanie que l'on voit sur les photos ici, il n'est aucunement fait référence, de quelque façon que ce soit, à la marque de commerce ZARA TANZANIA ADVENTURES LOGO. Le deuxième CD intitulé « Kibo » contient un dossier dont la « date de modification » est le 19 septembre 2002. Le CD contient des photos semblables à celles du mont Kilimanjaro et des safaris. Il ne contient pas de photos des « guides Zara » ni de référence à la marque de commerce ZARA TANZANIA ADVENTURES LOGO. Le troisième CD intitulé « ZARA TANZANIA ADVENTURES », affichant la marque de commerce ZARA TANZANIA ADVENTURES, contient quatre dossiers de photos, dont deux portent une « Date de modification » du 16 mai 2005, l'un du 5 mai 2005 et l'autre du 12 décembre 2004. Le quatrième échantillon est un DVD affichant la marque de commerce ZARA TANZANIA ADVENTURES LOGO et une référence au site Web www.zaratours.com;
- indiqué en réponse à la question 227 prise en délibéré que :

[Il a] été informé par Zara Tours (Tanzanie) que les dossiers [démontrant les transactions] de 1998 à 2003 ne sont pas accessibles, puisque la loi n'exige pas qu'on les conserve pendant plus de huit ans. Cependant, [il a] été en mesure d'obtenir un dossier de transactions de 2002 à 2004, effectuées par des Canadiens par l'entremise de PayPal, ainsi que des copies de reçus remis à des clients canadiens pour 2004 et 2006 à 2009. [Annexe AA11] Les dossiers de 2005 ne sont pas accessibles pour le moment, puisque certains de nos dossiers ont été égarés à la suite de l'installation d'un nouveau système informatique. Les reçus de 2010 à 2012 ont été produits en pièce B de [son] affidavit.

- produit en annexe AA12, une version plus ancienne du livret (incorrectement identifié comme étant la « brochure » dans la pièce D de son affidavit – Q. 247 et 257 prises en

délibéré). M Adam a indiqué en réponse à un engagement donné pendant son contre-interrogatoire « [TRADUCTION] qu'[ils] disposaient de brochures différentes du livret susmentionné, lequel a été utilisé de 1998 à 2004 » [Q. 259 et 260]. Cependant, la copie produite en annexe AA12 est nécessairement ultérieure à l'automne 2001, puisqu'elle fait référence au nom de domaine *zaratours.com*;

- produit en annexe AA-13 des « [TRADUCTION] échantillons de brochures datées de 1998 à 2012 ». Cependant, après avoir examiné ces brochures, je conclus qu'elles sont nécessairement ultérieures à l'automne 2001 puisqu'elles font référence au site Web *www.zaratours.com*. En fait, ces brochures consisteraient en la nouvelle version de la brochure qui a été lancée en 2007 [Q. 265 et 266].
- indiqué que même si Zara Tours « [TRADUCTION] a participé à deux ou trois salons professionnels entre 2000 et 2004, elle a partagé son kiosque avec la commission du tourisme de Tanzanie ou avec l'ambassade de Tanzanie ».

[55] À l'audience, l'Opposante a mis beaucoup d'accent sur le fait que la Requérante aurait dû conserver dans ses dossiers d'entreprise de la documentation établissant la date de premier emploi des Marques revendiquée. En l'absence de tels documents à l'appui, l'Opposante a fait valoir que « [Traduction] par prudence », la Requérante aurait dû revendiquer des dates de premier emploi qu'elle pouvait corroborer. L'Opposante a également souligné qu'elle a demandé, dans chaque cas, que se poursuive le contre-interrogatoire de M. Adam afin de préciser certaines réponses aux engagements qu'a fournies M. Adam, lesquelles étaient vagues et ambiguës. Comme il a été mentionné précédemment, cette demande a été refusée par le registraire.

[56] Je comprends que la Requérante n'est peut-être pas, selon les mots de son agent à l'audience, une « entreprise sophistiquée » et que les dossiers démontrant les transactions avec des clients canadiens de 1998 à 1999 ne sont pas accessibles, parce que la loi de la Tanzanie n'exige pas qu'ils soient conservés pendant plus de huit ans. Toutefois, il n'en demeure pas moins qu'à l'exception de la réponse donnée verbalement par M. Adam, selon laquelle en 1998 et 1999 il faisait la promotion d'un voyage en Tanzanie en distribuant des dépliants sur lesquels les gens étaient invités à visiter le site Web *www.zaraform-net.com*, la preuve de la Requérante ne mentionne aucunement l'emploi qu'elle a fait de la marque de commerce ZARA TANZANIA

ADVENTURES LOGO remontant à 1998. Comme il a été souligné ci-dessus [paragraphe 46 de ma décision], le libellé utilisé par M. Adam dans son affidavit vient mettre directement en cause l'exactitude de la date de premier emploi de la marque de commerce ZARA TANZANIA ADVENTURES LOGO revendiquée par la Requérante. Les réponses aux engagements et les annexes produites par la Requérante ne comblent pas ces lacunes.

[57] À la lumière de mon examen ci-dessus du témoignage de M. Adam, il n'y a aucun autre type d'activité avant 2000 que la présumée promotion d'un voyage en Tanzanie par la distribution de dépliants invitant les gens à consulter le site Web *www.zaraform-net.com*. Ce n'est qu'en 2000 que M. Adam est devenu un agent au Canada pour Zara Tours. C'était pour lui « un nouveau travail ». Le rôle exact qu'a joué M. Adam avant 2000 n'est pas précisé clairement. Les premiers exemples de brochures ou de dépliants arborant la marque de commerce ZARA TANZANIA ADVENTURES LOGO sont tous ultérieurs à l'automne 2001. Ce n'est qu'en 2000 que M. Adam a commencé à participer à des salons professionnels au Canada au nom de la Requérante. Rien n'indique à quel endroit ni à qui M. Adam aurait distribué lesdits dépliants invitant les gens à visiter le site Web *www.zaraform-net.com*. On n'indique pas non plus le nombre de Canadiens qui auraient visité le site Web *www.zaraform-net.com* à cette période ni ce à quoi ressemblait ledit site Web.

[58] En résumé, j'estime que la propre preuve de la Requérante soulève plus de questions qu'elle ne fournit de réponses quant à la date de premier emploi de la marque de commerce ZARA TANZANIA ADVENTURES LOGO au Canada revendiquée par la Requérante et son emploi continu par cette dernière jusqu'à la date de dépôt de la demande. Par conséquent, le motif d'opposition invoqué en vertu de l'alinéa 30b) est également accueilli en ce qui concerne les autres services décrits comme des « services d'agence de voyages », puisque la Requérante ne s'est pas acquittée du fardeau ultime qui lui incombait.

Motifs d'opposition restants

[59] À la lumière de ce qui précède, j'estime qu'il n'est pas nécessaire d'étudier les motifs d'opposition restants.



Décision

[60] Dans l'exercice des pouvoirs qui m'ont été délégués en vertu des dispositions du paragraphe 63(3) de la Loi, je repousse les demandes d'enregistrement, conformément aux dispositions du paragraphe 38(8) de la Loi.

Annie Robitaille
Membre
Commission des oppositions des marques de commerce
Office de la propriété intellectuelle du Canada

Traduction certifiée conforme
Sophie Ouellet, trad.a.

Annexe A

Marque de commerce	N° d'enregistrement
TEXTURES ZARA	747356
ZARA	526805
	526538
ZARA	513706
ZARA	557205
ZARA	531098
	534585
ZARA BASIC	546483