

TRADUCTION/TRANSLATION

PROCÉDURE EN VERTU DE L'ARTICLE 45 VISANT LA MARQUE DE COMMERCE A DESIGN PORTANT L'ENREGISTREMENT N° 440,900

Le 31 août 2001, à la demande d'Advantage Car & Truck Rentals, le registraire a envoyé un avis en vertu de l'article 45 à Advantage Rent-A-Car, Inc. (Advantage Rent-A-Car), propriétaire inscrite de l'enregistrement de la marque de commerce citée en rubrique.

La marque de commerce A Design est enregistrée pour un emploi en liaison avec les services suivants : « services de location d'automobiles; services de location à bail d'automobiles ».

Selon l'article 45 de la *Loi sur les marques de commerce*, le propriétaire inscrit de la marque de commerce est tenu d'indiquer si la marque de commerce a été employée au Canada en liaison avec chacune des marchandises ou chacun des services que spécifie l'enregistrement à un moment quelconque au cours des trois ans précédant la date de l'avis et, dans la négative, la date où elle a été ainsi employée en dernier lieu et la raison de son défaut d'emploi depuis cette date. En l'espèce, la période pertinente se situe entre le 31 août 1998 et le 31 août 2001.

En réponse à l'avis, un affidavit de M. Robert K. Walker a été fourni, accompagné des pièces afférentes. Chaque partie a présenté un plaidoyer écrit. Il n'a pas été demandé d'audience en l'espèce.

Dans son affidavit, M. Walker indique qu'il est le président d'Advantage Rent-A-Car et qu'il occupe ce poste depuis plus de 10 ans. M. Walker indique également qu'il a accès aux dossiers de l'entreprise et qu'il les a examinés aux fins de la présente procédure.

Au paragraphe 4 de son affidavit, M. Walker note qu'Advantage Rent-A-Car offre des services de réservation pour la location d'automobiles et la location à bail d'automobiles aux clients du Canada. M. Walker déclare que ces services de réservation forment partie intégrante du service global de location et de location à bail d'automobiles offert par Advantage Rent-A-Car, ce qui donne aux consommateurs canadiens un accès facile aux automobiles de location ou de location à bail aux États-Unis.

Le seul argument avancé par la partie à la demande de qui l'avis a été donné, Advantage Car & Truck Rentals, est qu'Advantage Rent-A-Car n'emploie pas sa marque de commerce en liaison avec les services de location d'automobiles et de location à bail d'automobiles enregistrés au Canada, du fait que toutes les activités de location d'automobiles et de location à bail d'automobiles d'Advantage Rent-A-Car sont établies dans le sud-ouest des États-Unis. La partie à la demande de qui l'avis a été donné fait valoir que, comme il n'est pas possible de louer ou de louer à bail une automobile d'Advantage Rent-A-Car à moins d'être sur place aux États-Unis, on ne peut prétendre qu'Advantage Rent-A-Car fournisse ses services enregistrés au Canada, nommément ses services de location d'automobiles et de location à bail d'automobiles.

Dans son plaidoyer écrit, Advantage Rent-A-Car répond que les services visés par l'enregistrement, nommément les « services de location d'automobiles; services de location à bail d'automobiles », ne doivent pas être interprétés de manière étroite mais de manière large, pour inclure les services de réservation qui, soutient-elle, sont connexes ou accessoires à l'égard des services de location d'automobiles ou de location à bail d'automobiles. Advantage Rent-A-Car fait donc valoir que, du fait que ses services de réservation sont fournis au Canada, elle fournit ses services enregistrés au Canada.

La première question soulevée est donc de savoir si les services de réservation d'Advantage Rent-A-Car sont compris dans ses services enregistrés, nommément ses services de location d'automobiles et de location à bail d'automobiles.

La *Loi sur les marques de commerce* ne donne aucune définition des « services ». Elle n'établit pas de distinction entre les services primaires, connexes ou accessoires. Dans la décision *Société Nationale des Chemins de fer Français SNCF c. Venice Simplon-Orient-Express, Inc.* (1995), 64 C.P.R. (3d) 87, confirmée par 9 C.P.R. (4th) 443, il est déclaré :

La Loi ne donne aucune définition des « services ». Elle n'établit donc pas de distinction entre des services primaires, connexes ou accessoires. Il suffit qu'il s'agisse de services et selon la jurisprudence, il semble que, dans la mesure où des membres du public, des consommateurs ou des acheteurs bénéficient d'une activité, il s'agit d'un service. À cet égard, voir *Kraft Limited c. Registraire des marques de commerce*, 1 C.P.R. (3d) 457, [1984] 2 C.F. 874 (1^{re} inst.); *Anheuser-Bush, Inc. c. Carling O'Keefe of Canada Ltd.* (1985), 4 C.P.R. (3d) 216 (C.O.M.C.) et *Saks & Co. c. Registraire des marques de commerce* (1989), 24 C.P.R. (3d) 49, 25 F.T.R. 65, 22 C.I.P.R. 146 (1^{re} inst.).

On a conclu dans cette décision que les services enregistrés, « services de voyage, notamment des services de transport de passagers par train », étaient suffisamment larges pour embrasser des services connexes ou accessoires comme les services de vente et de réservation de billets de train, et que le service des réservations était une partie importante des services de transport de passagers par train (*Venice Simplon-Orient-Express*, précitée). En l'espèce, je conviens, comme le fait observer Advantage Rent-A-Car, qu'il y a peu de différence entre les services dans cette affaire et les services dans la présente affaire. M. Walker a déclaré au paragraphe 4 de son affidavit souscrit sous serment que [TRADUCTION] « Les services de réservation sont partie intégrante de l'ensemble des services de location et de location à bail d'automobiles ». Je suis donc disposée à accepter l'interprétation large et je conclus que les services de réservation d'Advantage Rent-A-Car sont connexes ou accessoires à ses services de location d'automobiles et de location à bail d'automobiles. Par conséquent, je conclus que tout emploi établi de la marque de commerce en liaison avec les services de réservation de la déposante constitue un emploi de la marque de commerce en liaison avec les services enregistrés.

La question suivante est de savoir si les [TRADUCTION] « services de réservation » ont été exécutés au Canada par la déposante.

Au paragraphe 5 de son affidavit, M. Walker déclare que les services de réservation d'Advantage-Rent-A-Car sont fournis au consommateur final canadien de deux manières – par un intermédiaire, une agence de voyage par exemple, ou directement au consommateur.

M. Walker fournit diverses pièces à l'appui de l'affidavit qu'il a souscrit.

Monsieur Walker fournit des échantillons de sorties d'ordinateur de la base de données informatisée des clients d'Advantage Rent-A-Car, formant la pièce A, comme éléments de preuve de la méthode comportant un intermédiaire. Ces sorties présentent des réservations effectuées par les agences de voyage établies au Canada qui agissent comme intermédiaires à l'égard des services de la titulaire de l'enregistrement.

Au paragraphe 7 de son affidavit, M. Walker indique que des commissions sont versées aux agences de voyage établies au Canada pour les réservations qu'elles font et que cette pratique fait partie d'un programme incitatif visant à reconnaître le rôle important que jouent les agences de voyage dans le choix de la titulaire de l'enregistrement comme fournisseur de services de location à bail d'automobiles et de location d'automobiles. M. Walker fournit des photocopies de chèques de commissions payables à des agences de voyage établies au Canada par Advantage Rent-A-Car, au cours de la période pertinente, identifiées comme pièce B.

En preuve de la seconde méthode de fourniture de services de réservation, soit la fourniture de services de réservation directement au consommateur, M. Walker présente des documents relatifs à Borics Haircare, entreprise cliente du programme *Fastart* d'Advantage Rent-A-Car. Borics Haircare est établie à Windsor, en Ontario. Ces documents, identifiés comme pièce C, contiennent une demande de crédit, des sorties d'ordinateur faisant état de locations d'automobiles faites par Borics Haircare et des factures de frais de location à Borics Haircare. M. Walker explique clairement que Borics Haircare a été autorisée comme cliente à bénéficier du privilège de la facturation directe.

Monsieur Walker a également fourni des éléments de preuve établissant que la déposante a annoncé ses services au Canada et la pièce G établit que divers consommateurs canadiens ont demandé des renseignements supplémentaires au sujet des services de la titulaire de l'enregistrement et reçu des renseignements de la titulaire de l'enregistrement sous forme d'une carte postale contenant de l'information de nature générale sur les services de la titulaire de l'enregistrement et fournissant un numéro de téléphone et une adresse Internet pour permettre aux clients canadiens d'effectuer des réservations.

D'après l'ensemble de la preuve, il apparaît que la titulaire de l'enregistrement est l'entité engagée activement dans l'offre et la fourniture de services de réservation au Canada aux clients canadiens.

Le programme d'incitation financière de la titulaire de l'enregistrement destiné aux agences de voyage canadiennes confirme clairement que les agences de voyage sont de simples intermédiaires. Et le fait que la titulaire de l'enregistrement fournisse à ses clients canadiens (Borics Haircare par exemple) une ligne de crédit et des privilèges de facturation directe confirme qu'elle est personnellement et directement engagée dans l'offre et la fourniture des services au Canada. La présente affaire se distingue donc des affaires *Marineland Inc. c. Marine Wonderland and Animal Park Ltd.* (1974), 16 C.P.R. (2d) 97, [1974] C.F. 558 (1^{re} inst.), et *Motel 6, Inc. c. No. 6 Motel Ltd. et al.*, 56 C.P.R. (2d) 44 à la page 57. Sur le fondement de la preuve produite, je conclus qu'Advantage Rent-A-Car fournissait des services de réservation au Canada au cours de la période pertinente.

La question suivante est de savoir si la marque de commerce déposée A Design a été employée ou montrée dans l'exécution ou l'annonce des services, comme le prévoit le paragraphe 4(2) de la *Loi sur les marques de commerce* :

4(2). Une marque de commerce est réputée employée en liaison avec des services si elle est employée ou montrée dans l'exécution ou l'annonce de ces services.

En l'espèce, je conclus que la preuve n'établit pas que la marque de commerce « A Design » a été employée ou montrée dans l'exécution des services au Canada. Cependant, je suis convaincue que la preuve établit que la marque de commerce a été employée dans l'annonce des services.

S'agissant de l'emploi de la marque de commerce dans l'annonce des services, M. Walker a fourni des échantillons d'annonces des services au cours de la période pertinente dans les journaux. Je suis persuadée que la marque de commerce qui y apparaît en liaison avec les services constitue un emploi de la marque de commerce déposée.

Pour la même raison, je suis également convaincue que la marque de commerce présentée à la pièce H constitue aussi un emploi de la marque de commerce déposée A Design. La pièce H est une photocopie d'un document envoyé par la titulaire de l'enregistrement à des personnes au Canada qui souhaitaient se renseigner sur les services de la titulaire de l'enregistrement annoncés dans les revues de voyage. À la deuxième page de la pièce produite, la marque de commerce A Design apparaît de la manière suivante :

À mon avis, l'emploi de la marque A Design de cette manière est un emploi de la marque de commerce déposée. La marque A Design est suffisamment dégagée du texte du document pour créer une impression distincte. Par conséquent, je conclus qu'à la première impression, la marque A Design « en elle-même » serait probablement perçue comme employée à titre de marque de commerce. Comme ce document a été envoyé à des personnes au Canada qui se renseignaient sur les services de la titulaire de l'enregistrement annoncés au cours de la période pertinente dans les revues de voyage mentionnées aux pièces E et F, je suis disposée à déduire que cette documentation a pu être envoyée aux personnes visées au cours de la période pertinente. Compte tenu de ce qui précède, je conclus que la marque de commerce a été employée dans l'annonce des services au cours de la période pertinente selon les dispositions prévues au paragraphe 4(2) de la Loi. Comme j'ai aussi conclu que les services ont été exécutés au Canada au cours de la période pertinente, je conclus que l'enregistrement de la marque de commerce doit être maintenu.

L'enregistrement n° LMC 440,900 sera maintenu en conformité avec les dispositions du paragraphe 45(5) de la Loi.

DATÉ À GATINEAU (QUÉBEC), LE 27 FÉVRIER 2003.

D. Savard
Agent d'audience principal
Division de l'article 45