

TRADUCTION/TRANSLATION

**DANS L'AFFAIRE DES OPPOSITIONS
d'Air Canada aux demandes n^{os} 1179333,
1179334 et 1179335 produites par DHL Airways,
Inc. (maintenant Astar Air Cargo, Inc.)
concernant les marques de commerce
ASTAR AIR CARGO et Dessin,
ASTAR et ASTAR AIR CARGO**




Le 27 mai 2003, la requérante, DHL Airways, Inc. (maintenant Astar Air Cargo, Inc.), a produit des demandes d'enregistrement pour les marques de commerce ASTAR AIR CARGO et Dessin (reproduite ci-dessous), ASTAR et ASTAR AIR CARGO fondées sur un emploi projeté au Canada en liaison avec les services suivants :

services de transport, nommément transport terrestre, maritime et aérien de documents, marchandises et colis; emballage de marchandises pour transport et entreposage; entreposage de documents, colis et marchandises de toutes sortes et acheminement terrestre, maritime et aérien de documents, colis et marchandises de toutes sortes; services de messagerie; expédition de marchandises; courtage et expédition de fret.

La première et la troisième demande ont été modifiées de manière à inclure un désistement du droit à l'usage exclusif des mots AIR CARGO. Les trois demandes ont été publiées aux fins d'opposition le 19 mai 2004.



Le 8 juillet 2004, l'opposante, Air Canada, a produit des déclarations d'opposition essentiellement identiques à l'encontre des trois demandes; des copies de ces déclarations ont été transmises à la requérante le 5 août 2004. Le premier motif d'opposition dans chaque cas est que la marque de commerce dont l'enregistrement est demandé n'est pas enregistrable, en vertu de l'alinéa 12(1)d) de la *Loi sur les marques de commerce*, parce qu'elle crée de la confusion avec les quatre marques de commerce suivantes appartenant à l'opposante :

<u>N° d'enregistrement</u>	<u>Marque de commerce</u>
486603	
486604	
486605	STAR ALLIANCE
504728	STAR ALLIANCE 

Chacun des quatre enregistrements vise les marchandises suivantes :

logiciels employés pour analyser, gérer, récupérer et conserver des données, des documents imprimés et des publications relatives au transport aérien, notamment des cartes en plastique imprimées; des dépliant, des brochures, des billets et des coupons; des bulletins relatifs au voyage

et les services suivants :

transport aérien de personnes, de biens et de courrier; services de prise de réservations et de dispositions relatifs à des itinéraires de voyage et des croisières; services de réservation de voitures; services de réservation d'hôtels; services informatiques de récupération et de conservation de renseignements et de données relatifs au transport.

Le deuxième motif d'opposition dans chaque cas est que la requérante n'est pas la personne qui a le droit d'enregistrer la marque, en vertu de l'alinéa 16(3)a) de la Loi, parce qu'à la date de la production de la demande, la marque dont l'enregistrement est demandé créait de la confusion avec les quatre marques de commerce ci-dessus, employées antérieurement par l'opposante. Le troisième motif d'opposition est que la demande de la requérante n'est pas conforme aux exigences de l'alinéa 30e) de la *Loi sur les marques de commerce* en ce que la requérante avait employé antérieurement la marque dont l'enregistrement est demandé, n'avait aucune intention d'employer cette marque ou l'a subséquemment abandonnée. Le quatrième motif d'opposition est que la demande de la requérante n'est pas conforme aux exigences de l'alinéa 30i) de la Loi, étant donné l'emploi et l'enregistrement antérieurs par l'opposante de ses quatre marques de commerce susmentionnées. Le cinquième motif d'opposition dans chaque cas est que la marque de commerce de la requérante n'est pas distinctive parce qu'elle crée de la confusion avec les marques de commerce antérieurement employées et enregistrées de

l'opposante.

La requérante a signifié et produit une contre-déclaration à l'égard de chaque opposition. À titre de preuve dans chaque cas, l'opposante a produit l'affidavit de Louise-Hélène Sénécal. La preuve de la requérante dans chaque cas se compose des affidavits de Margaret Fitzpatrick et de Steven A. Rossum. Les deux parties ont produit des plaidoyers écrits dans chaque dossier d'opposition, et une audience a été tenue à laquelle les deux parties ont été représentées.

LA PREUVE DE L'OPPOSANTE

Dans son affidavit, M^{me} Sénécal atteste qu'elle est l'avocate générale adjointe de l'opposante, Air Canada. Elle affirme qu'Air Canada est membre fondateur du réseau aérien Star Alliance, constitué en 1997 par cinq transporteurs aériens. À la date de l'affidavit de M^{me} Sénécal (c.-à-d. le 25 mars 2005), l'alliance comprenait quinze transporteurs aériens différents. M^{me} Sénécal affirme qu'Air Canada est la propriétaire enregistrée des quatre enregistrements de marques de commerce invoqués dans les déclarations d'opposition, et elle a fourni des détails relatifs à ces enregistrements à titre de pièce A jointe à son affidavit.

Les enregistrements visent différents services et marchandises. Cependant, un examen de l'affidavit de M^{me} Sénécal révèle que Star Alliance est essentiellement un système de fidélisation de la clientèle qui permet aux titulaires de la carte AEROPLAN de l'opposante de recevoir des avantages additionnels des transporteurs aériens participants. M^{me} Sénécal affirme qu'Air Canada assure quotidiennement un grand nombre de vols de passagers vers de multiples

destinations. Selon elle, la marque de commerce constituée d'une étoile apparaît sur chacun des aéronefs de la flotte d'Air Canada. Elle affirme aussi que les marques STAR ALLIANCE apparaissent sur des affiches dans des aéroports canadiens, sur des étiquettes à bagages employées par les passagers détenteurs de billets bonis, sur les cartes AEROPLAN de l'opposante et dans sa revue de bord intitulée « En Route ».

Il ressort d'un examen de l'affidavit de M^{me} Sénécal que les différentes marques STAR ALLIANCE ont été employées de différentes manières. Il est moins clair que les marques aient été employées en liaison avec les marchandises et services spécifiques énumérés dans les enregistrements de l'opposante. En outre, constituent du oui-dire les observations de M^{me} Sénécal selon lesquelles chacun des millions de passagers de l'opposante et des millions de passagers des autres transporteurs aériens membres du réseau Star Alliance ont vu les marques STAR ALLIANCE. Étant donné que les marques sont affichées à de nombreux endroits, il ne fait aucun doute que de nombreux passagers ont vu une ou plusieurs des marques, mais il est beaucoup moins clair que leur nombre soit aussi important que ce qu'avance M^{me} Sénécal.

On ne sait pas non plus qui emploie les marques STAR ALLIANCE. Bien qu'Air Canada soit la propriétaire enregistrée des marques au Canada, à bon nombre des endroits où la marque est affichée, divers membres du réseau Star Alliance sont identifiés sans aucune indication quant à la propriété des marques de commerce ni quant à un accord de licence. La pièce G de l'affidavit de M^{me} Sénécal est une photocopie du numéro d'août 2004 de la revue de bord de l'opposante, et l'on y voit les marques STAR ALLIANCE accompagnées d'une liste de tous les

transporteurs aériens participants. On y lit aussi[TRADUCTION] « US Airways dessert le Canada » et la mention que ce transporteur aérien s'est joint au réseau. Le site Web de l'opposante affiche les marques STAR ALLIANCE et les mots [TRADUCTION] « Un membre de Star Alliance » ainsi qu'une liste des transporteurs aériens participants sans aucun renseignement quant à la propriété des marques de commerce ou à l'octroi de licences d'utilisation de ces marques (voir la pièce H).

Il convient aussi de noter la documentation publicitaire concernant le programme AEROPLAN de l'opposante. La pièce J de l'affidavit de M^{me} Sénécal, par exemple, est une photocopie d'un dépliant publicitaire postal qui comprend une publicité relative au « London Lounge » de l'opposante, accompagné de la désignation des transporteurs aériens SAS et Air Canada et des mots [TRADUCTION] « Un membre de Star Alliance ». Le document comporte aussi une publicité relative à la Nouvelle-Zélande et la désignation d'Air New-Zealand à côté de ces mêmes mots. La pièce K est une photocopie d'un dépliant AEROPLAN qui comporte l'avis suivant en matière de marque de commerce :

Star Alliance est une marque de commerce d'Air Canada, de Deutsche Luftansa AG, de Scandinavian Airlines System Denmark-Norway-Sweden, de Thai Airways International Public Company Limited et de United Airlines Inc.

Ainsi, il appert que tous les membres du réseau Star Alliance emploient les marques enregistrées au Canada sans qu'aucune licence d'utilisation de la marque ne soit apparemment octroyée par l'opposante.

LA PREUVE DE LA REQUÉRANTE

M^{me} Fitzpatrick est agente de marques de commerce, et elle affirme qu'elle a effectué des recherches sur les site Web de Star Alliance et d'Air Canada Cargo. Les deux pièces jointes à son affidavit se composent de copies de toutes les pages Web de ces deux sites à la date à laquelle M^{me} Fitzpatrick y a accédé.

Dans son affidavit, M. Rossum atteste qu'il est vice-président exécutif, directeur des finances et avocat général de la requérante, Astair Air Cargo, Inc. M. Rossum affirme que le 27 mai 2003, DHL Airways a annoncé que sa division du fret aérien porterait désormais le nom d'Astar Air Cargo, Inc. Astar fournit des services de fret aérien réguliers et nolisés sur une base contractuelle pour le réseau DHL Worldwide Express. M. Rossum affirme qu'Astar assure des services réguliers à Calgary, Toronto et Gander. Il affirme en outre que les ventes brutes au Canada pour l'année 2004 ont dépassé les 12 millions de dollars.

LES MOTIFS D'OPPOSITION

Pour ce qui concerne le premier motif d'opposition, la date pertinente pour l'examen des circonstances relatives à la question de la confusion avec un marque de commerce déposée est la date de ma décision : voir la décision *Conde Nast Publications Inc. c. Canadian Federation of Independent Grocers* (1991), 37 C.P.R.(3d) 538, aux pages 541-542 (C.O.M.C.). En outre, la requérante a le fardeau de démontrer qu'il n'y a aucune probabilité raisonnable de confusion entre les marques en cause. Enfin, lorsque le registraire applique le test en matière de confusion établi au paragraphe 6(2) de la Loi, il doit prendre en compte toutes les circonstances de

l'espèce, notamment les facteurs énoncés expressément au paragraphe 6(5) de la Loi.

S'agissant de l'alinéa 6(5)a) de la Loi, la marque enregistrée de l'opposante composée du dessin d'une étoile a un caractère distinctif inhérent. Cependant, étant donné qu'il s'agit essentiellement du dessin stylisé d'une étoile, cette marque n'a pas un caractère inhérent fort. Les trois autres marques enregistrées comportent ou incluent les mots STAR ALLIANCE, qui évoquent une catégorie de services supérieurs fournie par un réseau ou une alliance de transporteurs aériens ou qui en font l'éloge. Il appert que les marques de l'opposante ont été employées de différentes manières de telle sorte que de nombreux passagers sur les vols de l'opposante les auraient vues. Ainsi, elles ont acquis au moins une certaine réputation au pays. Cependant, il semble également que d'autres membres de l'alliance ont employé les marques en question sans qu'aucun élément de preuve au dossier n'indique que cet emploi a profité à l'opposante. Ainsi, malgré que l'opposante soit propriétaire des quatre enregistrements de marques de commerce, il appert qu'elles ne sont pas nécessairement distinctives des services de l'opposante, mais sont plutôt associées également à d'autres membres du réseau Star Alliance.

Étant donné que le mot ASTAR est un mot inventé, les marques de la requérante ont un caractère distinctif inhérent plus fort que les marques de l'opposante. M. Rossum affirme que les ventes brutes réalisées au Canada par la requérante sous les marques ASTAR ont dépassé les 12 millions de dollars pour l'année 2004. L'opposante prétend que ces ventes ne constituent pas un emploi des marques au Canada. Toutefois, même si l'opposante a effectivement raison,

cet emploi a tout de même pour effet d'ajouter à la réputation acquise par les marques au pays. Ainsi, je suis en mesure de conclure que les marques de la requérante sont devenues connues au moins dans une certaine mesure au Canada.

Pour ce qui est de l'alinéa 6(5)*b* de la Loi, la période pendant laquelle les marques ont été en usage favorise l'opposante, bien que, comme je l'ai fait remarquer, il semble y avoir eu un emploi non distinctif, en-dehors du contexte d'une licence, des marques de commerce enregistrées par d'autres transporteurs aériens au pays. Quant aux alinéas 6(5)*c* et *d* de la Loi, ce sont l'état descriptif des services de la requérante et les états descriptifs des marchandises et services contenus dans les enregistrements de l'opposante qui sont déterminants : voir *Mr. Submarine Ltd. c. Amandista Investments Ltd.* (1987), 19 C.P.R.(3d) 3, aux pages 10-11 (C.A.F.), *Henkel Kommanditgesellschaft c. Super Dragon* (1986), 12 C.P.R.(3d) 110, à la page 112 (C.A.F.), et *Miss Universe, Inc. c. Dale Bohna* (1994), 58 C.P.R.(3d) 381, aux pages 390-392 (C.A.F.). Cependant, ces états descriptifs doivent être lus de manière à déterminer le genre probable d'activités commerciales envisagées par les parties plutôt que l'ensemble des activités commerciales que pourrait englober le libellé. À cet égard, la preuve relative à la nature véritable des commerces des parties est utile : *McDonald's Corporation c. Coffee Hut Stores Ltd.* (1996), 68 C.P.R.(3d) 168, à la page 169 (C.A.F.).

Dans les faits, les services offerts par les parties se recoupent dans la mesure où tant les demandes de la requérante que les enregistrements de l'opposante visent ce que l'on pourrait décrire comme des services de fret aérien. Cependant, aucune des activités de l'opposante qui

ont été établies en liaison avec ses marques enregistrées ne se rapporte à des services de fret aérien. De fait, comme le démontrent les pages Web provenant du site Web d'Air Canada Cargo, aucune des marques STAR ALLIANCE n'apparaît sur ce site. Tous les emplois de ces marques sont reliés à des services de transport aérien de passagers en général et à un programme de fidélisation de la clientèle en particulier. Tout transport de biens effectué se limite à la manutention de bagages accessoire au transport aérien de passagers. Par contraste, la requérante n'emploie ses marques au Canada que pour des services de fret aérien. Ainsi, bien qu'il y ait un lien entre les commerces respectifs des parties, puisqu'Air Canada offre effectivement des services de fret aérien, les marchandises et services effectivement vendus ou fournis en liaison avec les marques en cause diffèrent. En outre, les commerces effectivement reliés à ces marques diffèrent également dans une certaine mesure.

Pour ce qui concerne l'alinéa 6(5)e) de la Loi, je considère qu'il y a une certaine ressemblance entre les marques en cause puisque toutes comprennent ou incluent le mot STAR ou le dessin d'une étoile. Cependant, les marques de la requérante commencent par le mot inventé ASTAR, qui diffère dans une certaine mesure des différentes marques enregistrées de l'opposante.

À titre d'autre circonstance de l'espèce, j'ai pris en compte le fait qu'il y a eu un emploi simultané non négligeable des marques des deux parties au Canada sans aucune preuve de cas de confusion réelle. Bien que la preuve à cet égard ne soit pas très probante, elle vient tout de même confirmer, dans une certaine mesure, la différence qui existe entre les commerces des

parties en liaison avec ces marques et entre les clientèles en cause.

En appliquant le test en matière de confusion, j'ai considéré qu'il s'agit d'une question de première impression et de souvenir imparfait. Il incombe à la requérante de démontrer qu'il n'y a aucune probabilité raisonnable de confusion selon la prépondérance de la preuve. Compte tenu de la faiblesse inhérente des marques de l'opposante, de la faiblesse de la preuve produite au soutien de la réputation que ces marques auraient acquise, de l'emploi des marques de l'opposante par autrui en-dehors du contexte d'une licence tendant à affaiblir leur caractère distinctif, des différences entre la nature véritable des services et des marchandises offerts par les parties et de l'absence de confusion réelle malgré une période d'emploi simultané des marques, je conclus que la requérante s'est acquittée du fardeau qui lui incombait de démontrer qu'il n'y avait aucune probabilité raisonnable de confusion entre ses marques et celles de l'opposante. Ainsi, le premier motif d'opposition dans chaque cas est rejeté.

Pour ce qui concerne le deuxième motif d'opposition fondé, dans chaque cas, sur les dispositions de l'alinéa 16(3)a) de la Loi, il incombe à l'opposante de démontrer l'emploi de ses marques enregistrées avant la date de la production de la demande de la requérante et l'absence d'abandon de ces marques à la date de publication de la demande de la requérante. L'opposante a fait cette preuve, bien que, comme je l'ai signalé, ces marques semblent être employées aussi par des tiers non licenciés.

Compte tenu de ce qui précède, le deuxième motif d'opposition reste à trancher quant à la

question de la confusion à la date pertinente, soit, en l'espèce, à la date de production des demandes de la requérante. Pour la plupart, mes conclusions relatives au premier motif s'appliquent également ici. Même si la requérante n'avait pas commencé à employer ses marques à la date pertinente, la preuve subséquente d'emploi simultané sans confusion réelle porte à croire qu'une telle conclusion aurait aussi été applicable à la première date. Ainsi, je conclus que les marques en cause ne créaient pas de confusion à la date de la production des demandes de la requérante, et le deuxième motif est également rejeté.

Le troisième motif n'est pas un motif d'opposition valable. L'opposante a omis de formuler quelque allégation que ce soit au soutien de sa prétention selon laquelle la requérante avait employé la marque antérieurement, n'avait pas eu l'intention d'employer sa marque ou avait par la suite abandonné sa marque. En tout état de cause, l'opposante n'a produit aucun élément de preuve à cet égard, et la preuve de la requérante n'est pas incompatible avec son intention déclarée d'employer au Canada la marque dont elle demande l'enregistrement. Ainsi, le troisième motif d'opposition dans chaque cas est également rejeté.

Le quatrième motif n'est pas non plus un motif d'opposition valable. Le simple fait que l'opposante ait antérieurement employé et enregistré ses marques de commerce au Canada n'empêche pas que la requérante ait pu faire avec sincérité dans ses demandes la déclaration qui est exigée aux termes de l'alinéa 30*i*) de la Loi. Ainsi, le quatrième motif soulevé dans le cadre de chaque opposition est également rejeté.

Quant au cinquième motif d'opposition, il incombe à la requérante de démontrer que sa marque distingue effectivement ses services des marchandises et services d'autres propriétaires au Canada, ou qu'elle est adaptée à les distinguer : voir *Muffin Houses Incorporated c. The Muffin House Bakery Ltd.* (1985), 4 C.P.R.(3d) 272 (C.O.M.C.). En outre, la date pertinente aux fins de l'appréciation des circonstances relatives à cette question est la date de la production de la déclaration d'opposition : voir *Re Andres Wines Ltd. and E. & J. Gallo Winery* (1975), 25 C.P.R.(2d) 126, à la page 130 (C.A.F.), et *Park Avenue Furniture Corporation c. Wickes/Simmons Bedding Ltd.* (1991), 37 C.P.R.(3d) 412, à la page 424 (C.A.F.). Enfin, l'opposante a le fardeau de prouver les allégations de fait présentées à l'appui de son motif fondé sur l'absence de caractère distinctif.

Le cinquième motif dans chaque cas repose essentiellement sur la question de la confusion entre la marque projetée de la requérante et les marques de l'opposante à la date de la production de la déclaration d'opposition. Pour la plupart, mes conclusions relatives au premier motif d'opposition s'appliquent également ici. Ainsi, je conclus que les marques en cause ne créaient pas de confusion à la date de la production des déclarations d'opposition, et le cinquième motif d'opposition est donc également rejeté.

Compte tenu de ce qui précède, et en vertu des pouvoirs qui me sont conférés en application du paragraphe 63(3) de la Loi, je rejette chacune des trois oppositions de l'opposante.

FAIT À GATINEAU (QUÉBEC), LE 6 MARS 2008

David J. Martin

Membre, Commission des oppositions des marques de commerce.