



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

Référence : 2010 COMC 63
Date de la décision : 2010-05-11

**DANS L’AFFAIRE DE L’OPPOSITION produite
par Scenic Holidays (Vancouver) Ltd. à l’encontre
de la demande d’enregistrement n° 1128430 pour
la marque de commerce ROYAL SCENIC
HOLIDAYS au nom de Royal Scenic Holidays
Limited**

[1] Le 17 janvier 2002, Royal Scenic Holidays Limited (la Requérante) a produit une demande d’enregistrement pour la marque de commerce ROYAL SCENIC HOLIDAYS (la Marque) fondée sur son emploi au Canada depuis le 17 décembre 1997 en liaison avec les services suivants : (1) *services d’agence de voyage, nommément services d’organisation de voyage pour des tiers, y compris l’organisation du transport, de l’hébergement, des repas, des réservations pour les divertissements et les expositions, et des circuits touristiques*, et sur son emploi au Canada depuis juin 2001 en liaison avec les services suivants : (2) *cours pour les personnes œuvrant dans l’industrie des voyages, ces cours portant sur l’Asie, et organisation de voyages pour des tiers en Asie.*

[2] La demande a été annoncée aux fins d’opposition dans le *Journal des marques de commerce* du 2 avril 2003.

[3] Le 2 juin 2003, Scenic Holidays (Vancouver) Ltd. (l’Opposante) a produit, à l’encontre de la demande, une déclaration d’opposition dans laquelle elle invoquait des

motifs fondés sur les alinéas 38(2)*a*, *c*) et *d*) de la *Loi sur les marques de commerce*, L.R.C. 1985, ch. T-13 (la Loi).

[4] La Requérante a produit et signifié une contre-déclaration, dans laquelle elle a nié les allégations de l'Opposante.

[5] Au soutien de son opposition, l'Opposante a produit l'affidavit d'Elton Leung, auquel étaient jointes les pièces A à T-2 (le premier affidavit de M. Leung). La Requérante a obtenu une ordonnance l'autorisant à contre-interroger ce déposant, mais aucun contre-interrogatoire n'a été effectué.

[6] Par la suite, l'Opposante a obtenu l'autorisation de produire un élément de preuve additionnel, plus précisément une copie certifiée de l'enregistrement n° LMC659396 concernant la marque SCENIC HOLIDAYS, ainsi que l'autorisation de modifier sa déclaration d'opposition pour y ajouter un motif d'opposition fondé sur les alinéas 38(2)*b*) et 12(1)*d*) de la Loi.

[7] Au soutien de sa demande, la Requérante a produit l'affidavit d'Ivy Yeung, auquel étaient jointes les pièces A à O.

[8] En réponse, l'Opposante a produit l'affidavit d'Elton Leung, auquel étaient jointes les pièces A à Z (le deuxième affidavit de M. Leung). À nouveau, la Requérante a obtenu une ordonnance l'autorisant à contre-interroger ce déposant, mais elle a choisi de ne pas le faire.

[9] L'Opposante et la Requérante ont produit des plaidoyers écrits. Je signale que, dans son plaidoyer écrit, la Requérante a demandé l'autorisation de modifier sa demande pour indiquer que la date de premier emploi en liaison avec ses services d'agence de voyage était le 19 décembre 1997, et non le 17 décembre 1997. Le registraire a toutefois refusé d'accorder l'autorisation le 10 avril 2008, parce que la modification contrevenait à l'alinéa 32*b*) du *Règlement sur les marques de commerce*. Par conséquent, la demande

initiale datée du 17 janvier 2002, qui a été annoncée le 2 avril 2003, reste la demande au dossier.

[10] Les deux parties étaient représentées à l'audience.

Motifs d'opposition

[11] La déclaration d'opposition modifiée datée du 14 mars 2006 énonce huit motifs d'opposition. J'analyse ces motifs ci-dessous, mais pas nécessairement dans l'ordre où ils ont été exposés.

Motif d'opposition fondé sur les alinéas 38(2)a) et 30b)

[12] Le deuxième motif d'opposition se lit comme suit :

[TRADUCTION]

1.b. Contrairement aux alinéas 38(2)a) et 30b) de la *Loi sur les marques de commerce*, si la Requérante ou ses prédécesseurs en titre ont employé la marque de commerce, ce qui est nié, la Requérante ne l'a pas employée depuis la date de premier emploi alléguée dans la demande.

[13] La date pertinente pour déterminer si la Requérante se conforme à l'article 30 est la date de production de la demande [voir *Georgia-Pacific Corp. c. Scott Paper Ltd.* (1984), 3 C.P.R. (3d) 469 (C.O.M.C.), à la page 475]. La Requérante a le fardeau ultime de démontrer que sa demande est conforme à l'article 30, mais si l'Opposante appuie son motif fondé sur l'article 30 sur les allégations de fait, elle doit prouver ces allégations [voir *Joseph E. Seagrams & Sons Ltd. c. Seagrams Real Estate Ltd.* (1984), 3 C.P.R. (3d) 325]. Par ailleurs, dans la mesure où il est plus facile pour la Requérante de mettre en preuve les faits pertinents, le fardeau de preuve incombant à l'Opposante relativement à ce motif d'opposition est moins lourd. L'Opposante peut s'en acquitter non seulement à l'aide de sa propre preuve, mais aussi à l'aide de la preuve de la Requérante, pourvu que cette preuve soit clairement incompatible avec les allégations formulées dans la demande [voir *Tune Masters c. Mr. P's Mastertune Ignition Services Ltd.* (1986), 10 C.P.R.

(3d) 84 (C.O.M.C.); *Labatt Brewing Company Limited c. Molson Breweries, a Partnership*, 68 C.P.R. (3d) 216 (C.F. 1^{re} inst.)].

[14] La Requérante soutient dans sa demande qu'elle emploie la Marque en liaison avec des *services d'agence de voyage, notamment services d'organisation de voyage pour des tiers, y compris l'organisation du transport, de l'hébergement, des repas, des réservations pour les divertissements et les expositions, et des circuits touristiques* depuis au moins le 17 décembre 1997. L'Opposante conteste cette date de premier emploi. Elle fait valoir que la Requérante ne peut pas avoir employé la Marque depuis le 17 décembre 1997 puisqu'elle n'existait pas encore à cette date. Au soutien de son allégation, elle a produit une copie certifiée du résultat d'une recherche effectuée dans les registres des personnes morales de l'Ontario, qui révèle que la Requérante a été constituée en personne morale le 19 décembre 1997 (pièce M-1 du premier affidavit de M. Leung). À mon avis, l'Opposante s'est acquittée de son léger fardeau initial en démontrant que la Requérante ne peut pas avoir employé la Marque depuis la date de premier emploi revendiquée dans la demande puisqu'elle n'existait pas à cette date.

[15] Il incombait ensuite à la Requérante d'établir sa date de premier emploi concernant les services d'agence de voyage [services (1)], ce qu'elle n'a pas fait. La propre preuve de la Requérante fixe elle aussi la date de premier emploi au 17 décembre 1997 (paragraphe 28, 34 et 54 de l'affidavit d'Ivy Yeung). La Requérante a tenté de corriger cette incohérence en modifiant la date de premier emploi en question de manière à ce que celle-ci concorde avec la date à laquelle elle a été constituée en personne morale. Comme je l'ai indiqué précédemment cependant, le registraire a refusé cette modification parce qu'elle contrevenait aux dispositions de l'alinéa 32b) du *Règlement sur les marques de commerce*. Par conséquent, le motif fondé sur l'alinéa 30b) est accueilli relativement aux services (1).

[16] Compte tenu de ce qui précède, j'accueille le motif d'opposition fondé sur le non-respect de l'alinéa 30b) de la Loi pour ce qui est des services (1) : *services d'agence*

de voyage, notamment services d'organisation de voyage pour des tiers, y compris l'organisation du transport, de l'hébergement, des repas, des réservations pour les divertissements et les expositions, et des circuits touristiques.

[17] En ce qui concerne les services (2), *cours pour les personnes œuvrant dans l'industrie des voyages, ces cours portant sur l'Asie, et organisation de voyages pour des tiers en Asie*, l'Opposante n'a produit aucun élément de preuve pour contester la date de premier emploi et n'a relevé aucune incohérence évidente dans la preuve de la Requérante au regard de la date de premier emploi revendiquée en liaison avec ces services. Par conséquent, comme l'Opposante ne s'est pas acquittée de son fardeau à cet égard, je rejette le motif d'opposition fondé sur le non-respect de l'alinéa 30*b*) de la Loi pour les services (2).

Motif d'opposition fondé sur les alinéas 38(2)*b*) et 12(1)*d*)

[18] Compte tenu de mes conclusions précédentes concernant le non-respect de l'alinéa 30*b*) de la Loi, j'examinerai le motif d'opposition fondé sur l'alinéa 12(1)*d*) au regard des services (2) seulement, à savoir *cours pour les personnes œuvrant dans l'industrie des voyages, ces cours portant sur l'Asie, et organisation de voyages pour des tiers en Asie*, en liaison avec lesquels la Requérante emploierait la Marque au Canada depuis 2001.

[19] Le motif d'opposition fondé sur les alinéas 38(2)*b*) et 12(1)*d*) est reproduit

ci-dessous :

[TRADUCTION]

1.h. La marque de commerce faisant l'objet de la demande n'est pas enregistrable suivant les alinéas 38(2)*b*) et 12(1)*d*) de la *Loi sur les marques de commerce* parce qu'elle crée de la confusion avec une marque de commerce déposée, à savoir l'enregistrement canadien n° 659396 pour la marque SCENIC HOLIDAYS dont l'Opposante est propriétaire en liaison avec les services suivants : « services d'agence de voyage, y compris vente en gros, vente au détail, réservations, services de billetterie, location d'automobiles, transport, services de réservations d'hébergement et de

divertissements, croisières, planification et organisation de voyages de groupe et organisation du transport des passagers et des marchandises par route, chemin de fer, mer et air ».

[20] La date pertinente au regard de ce motif d'opposition est la date de ma décision [voir *Park Avenue Furniture Corporation c. Wickes/Simmons Bedding Ltd. et Registraire des marques de commerce* (1991), 37 C.P.R. (3d) 413 (C.A.F.)].

[21] L'Opposante s'est acquittée de son fardeau initial relativement à ce motif puisque l'enregistrement n° LMC659396 est en règle. La Requérante a donc le fardeau ultime d'établir, selon la prépondérance des probabilités, qu'il n'existe pas de probabilité raisonnable de confusion, au sens du paragraphe 6(2) de la Loi, entre la Marque et la marque de l'Opposante. Le fardeau imposé à la Requérante signifie qu'en l'absence d'une conclusion décisive au terme de la production de l'ensemble des éléments de preuve la question doit être tranchée à l'encontre de la Requérante [*John Labatt Ltd. c. Molson Cos.* (1990), 30 C.P.R. (3d) 293 (C.F. 1^{re} inst.)].

Le test en matière de confusion

[22] Le test en matière de confusion est celui de la première impression et du souvenir imparfait. Le paragraphe 6(2) de la Loi prévoit que l'emploi d'une marque de commerce crée de la confusion avec une autre marque de commerce lorsque l'emploi des deux marques dans la même région serait susceptible de faire conclure que les marchandises liées à ces marques sont fabriquées, vendues, données à bail ou louées, ou que les services liés à ces marques sont loués ou exécutés, par la même personne, que ces marchandises ou ces services soient ou non de la même catégorie générale. Lorsqu'il applique le test, le registraire doit tenir compte de toutes les circonstances de l'espèce, dont celles qui sont expressément mentionnées au paragraphe 6(5) de la Loi : a) le caractère distinctif inhérent des marques de commerce et la mesure dans laquelle elles sont devenues connues; b) la période pendant laquelle chaque marque de commerce a été en usage; c) le genre de marchandises, services ou entreprises; d) la nature du commerce; e) le degré de ressemblance entre les marques de commerce dans la présentation ou le

son, ou dans les idées qu'elles suggèrent. Le même poids ne sera pas nécessairement accordé à tous ces critères.

[23] Dans l'arrêt *Mattel, Inc. c. 3894207 Canada Inc.* (2006), 49 C.P.R. (4th) 321, la Cour suprême du Canada a examiné la méthode qui devrait être employée pour apprécier toutes les circonstances de l'espèce dont il faut tenir compte pour décider si deux marques de commerce créent de la confusion. C'est en ayant ces principes généraux à l'esprit que je vais maintenant apprécier les circonstances de l'espèce.

Alinéa 6(5)a) – le caractère distinctif inhérent des marques de commerce et la mesure dans laquelle elles sont devenues connues

[24] La marque de ni l'une ni l'autre des parties ne possède un caractère inhérent prononcé car les services ont trait à des vacances touristiques. L'autre mot faisant partie de la Marque – « ROYAL » – n'ajoute rien à son caractère distinctif car il s'agit d'un qualificatif élogieux. C'est d'ailleurs ce que confirme un communiqué de presse publié en mai 2001, dans lequel la Requérante mentionne que l'emploi du terme ROYAL vise à témoigner du désir d'offrir [TRADUCTION] « *un traitement ROYAL d'une valeur exceptionnelle et des services à la clientèle de la plus haute qualité* » [pièce N-1 du premier affidavit de M. Leung].

[25] Les marques en cause en l'espèce n'ont pas de caractère distinctif inhérent, mais une marque de commerce peut avoir plus de force si elle devient connue par la promotion ou l'emploi.

[26] La Requérante fait valoir qu'elle emploie la Marque depuis juin 2001 en liaison avec des cours. Or, je ne dispose d'aucune preuve de l'emploi de la Marque en liaison avec ces services. Par conséquent, la Marque n'est pas devenue connue au Canada.

[27] L'auteur de l'affidavit souscrit pour le compte de l'Opposante, Elton Leung, atteste qu'il est le propriétaire bénéficiaire de l'Opposante. Il atteste également que l'Opposante a tiré des revenus importants de la vente de ses services, et il produit les revenus bruts des

ventes pour chacune des années de 1998 à 2003. Je constate que ce chiffre était de 348 982 \$ en 1998, mais qu'il a ensuite augmenté radicalement en 1999 pour atteindre un peu plus de neuf millions de dollars, puis un montant maximal de 20 millions de dollars en 2002. Pour ce qui est de la publicité et de la promotion, je constate que les dépenses de l'Opposante étaient de 466 \$ en 1998, mais qu'elles ont varié entre 4 000 et 5 000 \$ en moyenne au cours de chacune des années subséquentes jusqu'en 2003. Il convient, à mon avis, de signaler le paragraphe 15 du deuxième affidavit de M. Leung et les annexes J à N de ce document, qui sont des exemples de brochures produites et distribuées par l'Opposante sur lesquelles sa marque de commerce est apposée.

[28] Compte tenu des renseignements qui précèdent, je conclus que la marque de commerce de l'Opposante est devenue connue dans une certaine mesure au Canada.

Alinéa 6(5)b) – la période pendant laquelle chaque marque de commerce a été en usage

[29] La période pendant laquelle chaque marque de commerce a été en usage favorise l'Opposante.

Alinéas 6(5)c) et d) – le genre de marchandises, services ou entreprises; la nature du commerce

[30] En ce qui concerne les marchandises, les services et les commerces des parties, c'est l'état déclaratif des marchandises ou des services figurant dans la demande et dans l'enregistrement des parties qui est déterminant au regard de la question de la confusion visée à l'alinéa 12(1)d) [*Henkel Kommanditgesellschaft auf Aktien c. Super Dragon Import Export Inc.* (1986), 12 C.P.R. (3d) 110 (C.A.F.); *Mr. Submarine Ltd. c. Amandista Investments Ltd.* (1987), 19 C.P.R. (3d) 3 (C.A.F.); *Miss Universe Inc. c. Bohna* (1994), 58 C.P.R. (3d) 381 (C.A.F.)].

[31] L'enregistrement de l'Opposante vise des services d'agence de voyage, alors que la demande de la Requérante a trait à des cours. Ces services sont peut-être différents, mais je suis d'avis que les voies de commercialisation des parties pourraient se chevaucher parce que les cours de la Requérante s'adressent expressément aux personnes œuvrant

dans l'industrie des voyages. En outre, la preuve de l'Opposante établit qu'une grande partie de ses services concernent des circuits touristiques en Asie, de sorte qu'ils chevauchent manifestement le sujet des cours de la Requérante.

Alinéa 6(5)e) – le degré de ressemblance entre les marques de commerce dans la présentation ou le son, ou dans les idées qu'elles suggèrent

[32] En ce qui concerne le degré de ressemblance entre les marques de commerce dans la présentation ou le son, ou dans les idées qu'elles suggèrent, j'estime qu'il existe une certaine ressemblance sur le plan visuel et phonétique, la Requérante s'étant appropriée la marque de l'Opposante en totalité. La seule différence est l'utilisation du mot ROYAL. Les idées suggérées par les marques restent néanmoins les mêmes puisque le mot ROYAL, un terme élogieux, véhicule simplement l'idée d'une version améliorée de la marque de commerce SCENIC HOLIDAYS de l'Opposante.

Conclusion concernant la probabilité de confusion

[33] En appliquant le test en matière de confusion, j'ai considéré qu'il s'agissait d'une question de première impression et de souvenir imparfait. De plus, j'ai tenu compte de toutes les circonstances de l'espèce, dont celles énumérées au paragraphe 6(5) de la Loi. La question fondamentale que je dois trancher en l'espèce est de savoir si le consommateur qui a un souvenir général et non précis de la marque de l'Opposante est susceptible de penser, en voyant la Marque de la Requérante, que les services des deux parties proviennent de la même source. Comme la Cour l'a affirmé dans *Beverly Bedding & Upholstry Co. c. Regal Bedding & Upholstry Ltd.* (1980), 47 C.P.R. (2d) 145 (C.F. 1^{re} inst.), confirmée par (1982), 60 C.P.R. (2d) 70 (C.A.F.), « [à] toutes fins pratiques, le facteur le plus important dans la plupart des cas, et celui qui est décisif, est le degré de ressemblance entre les marques de commerce dans la présentation ou le son, ou dans les idées qu'elles suggèrent, les autres facteurs jouant un rôle secondaire ».

[34] Compte tenu de ce qui précède, je conclus que, selon la prépondérance des probabilités, il existe une probabilité raisonnable de confusion entre les marques en cause

en l'espèce, en raison en particulier de leur ressemblance et du fait que les services pourraient être offerts aux mêmes consommateurs.

[35] Par conséquent, le motif fondé sur l'alinéa 12(1)d) est accueilli.

[36] J'aimerais ajouter que, si j'avais examiné ce motif d'opposition au regard des services d'agence de voyage de la Requérante [services (1)], la thèse de l'Opposante aurait eu encore plus de poids étant donné que les services et leurs voies de commercialisation sont identiques. La mesure dans laquelle la Marque est devenue connue et a été employée par la Requérante en liaison avec des services d'agence de voyage n'aurait rien changé à ma conclusion finale, étant donné en particulier que la preuve de cas réels de confusion concernant les services d'agence de voyage des parties aurait justifié davantage une conclusion de confusion.

Motif d'opposition fondé sur les alinéas 38(2)c) et 16(1)a)

[37] Vu mes conclusions concernant le motif fondé sur l'alinéa 30b), je dois examiner ce motif d'opposition au regard des services (2) seulement, à savoir *cours pour les personnes œuvrant dans l'industrie des voyages, ces cours portant sur l'Asie, et organisation de voyages pour des tiers en Asie*. La Requérante fait valoir qu'elle emploie la Marque au Canada en liaison avec ces services depuis juin 2001.

[38] Selon l'Opposante, la Requérante n'est pas la personne ayant droit à l'enregistrement suivant l'alinéa 16(1)a) parce que la Marque crée de la confusion avec la marque SCENIC HOLIDAYS qui a été antérieurement employée au Canada par l'Opposante en liaison avec des services d'agence de voyage.

[39] En ce qui concerne ce motif d'opposition, l'Opposante a le fardeau initial de démontrer que sa marque de commerce était employée avant la date de premier emploi revendiquée par la Requérante – juin 2001 – et qu'elle n'avait pas été abandonnée à la

date de l'annonce de la demande de la Requérante [article 16]. L'Opposante s'est acquittée de ce fardeau en produisant la preuve de M. Leung.

[40] L'Opposante s'étant acquittée de son fardeau de preuve relativement à ce motif d'opposition, la Requérante a le fardeau ultime de démontrer, selon la prépondérance des probabilités, qu'il n'existe pas de probabilité raisonnable de confusion au sens du paragraphe 6(2) de la Loi entre la Marque et la marque de l'Opposante. Le fardeau imposé à la Requérante signifie qu'en l'absence d'une conclusion décisive au terme de la production de l'ensemble des éléments de preuve la question doit être tranchée à l'encontre de la Requérante [*John Labatt Ltd. c. Molson Cos.* (1990), 30 C.P.R. (3d) 293 (C.F. 1^{re} inst.)].

[41] La plus grande partie des conclusions auxquelles je suis parvenue au regard du motif d'opposition fondé sur l'alinéa 12(1)d) s'appliquent à ce motif d'opposition. En conséquence, je conclus que la Requérante ne s'est pas acquittée de son fardeau ultime, de sorte que ce motif est rejeté.

[42] Ayant déjà donné gain de cause à l'Opposante relativement à deux motifs d'opposition et en partie relativement à un autre, il n'est pas nécessaire que j'examine les autres motifs d'opposition.

Décision

[43] En vertu du pouvoir qui m'a été délégué en application du paragraphe 63(3) de la Loi, je repousse la demande conformément au paragraphe 38(8) de la Loi.

Lynne Pelletier
Membre
Commission des oppositions des marques de commerce
Office de la propriété intellectuelle du Canada

Traduction certifiée conforme
Édith Malo, LL.B.