



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

Référence : 2014 COMC 65
Date de la décision : 2014-03-20

TRADUCTION

DANS L'AFFAIRE DE LA PROCÉDURE DE RADIATION EN VERTU DE L'ARTICLE 45, engagée à la demande de Shapiro Cohen, visant l'enregistrement n° LMC465,401 de la marque de commerce SIGNATURE au nom de Sunwing Vacations Inc./Vacances Sunwing Inc.

[1] Le 7 novembre 2011, à la demande de Shapiro Cohen, le registraire des marques de commerce a donné l'avis prévu à l'article 45 de la *Loi sur les marques de commerce* LRC 1985, ch. T-13 (la Loi) à Sunwing Vacations Inc./Vacances Sunwing Inc. (la Propriétaire), la propriétaire inscrite de l'enregistrement n° LMC465,401 de la marque de commerce SIGNATURE (la Marque).

[2] La Marque est enregistrée pour emploi en liaison avec les services [TRADUCTION] « exploitation d'une agence de voyages; services de voyages et de circuits touristiques ».

[3] L'article 45 de la Loi exige que le propriétaire inscrit de la marque de commerce indique, à l'égard de chacun des services décrits dans l'enregistrement, si la marque de commerce a été employée au Canada à un moment quelconque au cours des trois années précédant immédiatement la date de l'avis et, dans la négative, qu'il précise la date à laquelle la marque a ainsi été employée en dernier lieu et la raison de son défaut d'emploi depuis cette date. En l'espèce, la période pertinente pour établir l'emploi s'étend du 7 novembre 2008 au 7 novembre 2011.

[4] La définition pertinente d'« emploi » en liaison avec des services est énoncée à l'article 4(2) de la Loi :

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.

[5] Il est bien établi que l'article 45 de la Loi a pour objet et portée d'offrir une procédure simple, sommaire et expéditive pour éliminer le « bois mort » du registre et qu'à ce titre, la norme de preuve à laquelle le propriétaire inscrit doit satisfaire est peu exigeante [*Uvex Toko Canada Ltd c. Performance Apparel Corp* (2004), 31 CPR (4th) 270 (CF)].

[6] En réponse à l'avis du registraire, la Propriétaire a produit l'affidavit d'Anna Tarkowski, directrice du marketing chez la Propriétaire, souscrit le 31 mai 2012 à Toronto, en Ontario. Seule la Propriétaire a produit des représentations écrites; aucune audience n'a été tenue.

[7] À titre préliminaire, M^{me} Tarkowski atteste que la Marque est demeurée la propriété de la Propriétaire pendant toute la période pertinente, mais qu'en raison de divers regroupements et changements de nom de la société, le nom de la Propriétaire a changé plus d'une fois au cours de la période pertinente. Ces changements de nom ne sont toutefois pas en cause dans la présente procédure.

[8] Dans son affidavit, M^{me} Tarkowski affirme que la Propriétaire est l'une des plus grandes entreprises voyagistes au Canada et qu'elle est enregistrée auprès du Travel Industry Council of Ontario, lequel régit l'ensemble des agences de voyages, des détaillants en voyages et des grossistes en voyages qui exercent des activités en Ontario. Elle atteste que la Propriétaire offre, en liaison avec la Marque, des forfaits vacances et des circuits touristiques au Mexique, en Amérique centrale et dans les Caraïbes, assortis de vols directs en partance de 30 villes au Canada.

[9] Plus précisément, M^{me} Tarkowski atteste que, pendant la période pertinente, la Propriétaire a réservé des vols et des chambres d'hôtel pour des clients en liaison avec la Marque. Elle explique que la Propriétaire exécute ses services par l'intermédiaire d'un site Web (le Site Web) associé aux noms de domaine *signature.ca* et *signaturevacations.com*. Elle affirme que plus de 29 000 000 visiteurs uniques ont consulté le Site Web au cours de la période pertinente.

Elle explique également que les clients peuvent réserver des forfaits vacances offerts en liaison avec la Marque par l'entremise de tiers, tels que Expedia et Travelocity. Relativement au Site Web, M^{me} Tarkowski a fourni les pièces suivantes :

- La pièce A est formée d'un imprimé de la page d'accueil du Site Web telle qu'elle s'affichait le 22 février 2012. Je souligne que la Marque figure sur le Site Web sous la forme « Signature.ca » conjointement avec de l'information sur les forfaits vacances offerts à prix réduit. M^{me} Tarkowski confirme que la Marque figurait sur le Site Web pendant la période pertinente d'une façon qui concorde avec la pièce A.
- Les pièces B et C sont constituées d'imprimés de la page d'accueil du Site Web telle qu'elle s'affichait le 30 octobre 2010 et le 10 février 2009, respectivement. M^{me} Tarkowski affirme qu'elle a obtenu ces pièces par l'intermédiaire du service Internet Archive, lequel est accessible à l'adresse *www.archive.org*. Je souligne que la Marque figure sur la page d'accueil des deux pièces produites. Là encore, M^{me} Tarkowski confirme que la Marque qui figure sur les pièces correspond à la façon dont la Marque était représentée sur le Site Web pendant la période pertinente.

[10] M^{me} Tarkowski affirme qu'au cours de la période pertinente, les revenus générés par les services offerts par la Propriétaire en liaison avec la Marque ont été supérieurs à 800 000 000 \$. Elle atteste également que la Propriétaire a engagé des dépenses substantielles pour annoncer les services fournis en liaison avec la Marque. Plus précisément, elle affirme que les dépenses publicitaires liées à des publicités dans les journaux et à la radio pendant la période pertinente se sont élevées à plus de 2 000 000 \$.

[11] Pour étayer ses dires, M^{me} Tarkowski a joint à son affidavit les pièces D à J. Ces pièces sont constituées de copies de publicités qui ont paru dans le *Toronto Star* et dans le *Vancouver Sun* au cours de la période pertinente. Je souligne que la Marque figure sur ces publicités, qui comprennent également de l'information sur les services.

[12] M^{me} Tarkowski a également fourni, comme pièces K et L, des copies des pages couvertures de deux brochures. Elle atteste que ces pages sont celles d'une brochure de 2010-2011 et d'une brochure de 2008-2009, respectivement. Je souligne que la Marque figure sur les

pages couvertures. Elle explique que la brochure de 2010-2011 a été distribuée dans l'ensemble du Canada de septembre 2010 à février 2011 environ et que la brochure de 2008-2009 a été distribuée dans l'ensemble du Canada de septembre 2008 à février 2009 environ.

[13] Compte tenu de ce qui précède, je suis convaincu que la Propriétaire a établi l'emploi de la Marque en liaison avec les services visés par l'enregistrement pendant la période pertinente, au sens des articles 4 et 45 de la Loi.

Décision

[14] En conséquence, dans l'exercice des pouvoirs qui m'ont été délégués en vertu des dispositions de l'article 63(3) de la Loi, l'enregistrement sera maintenu, conformément aux dispositions de l'article 45 de la Loi.

Andrew Bene
Agent d'audience
Commission des oppositions des marques de commerce
Office de la propriété intellectuelle du Canada

Traduction certifiée conforme
Judith Lemire, trad.