

## TRADUCTION/TRANSLATION

PROCÉDURE PRÉVUE À L'ARTICLE 45  
MARQUE DE COMMERCE : ENCORE  
N° D'ENREGISTREMENT : LMC270,321

Le 17 août 2006, à la demande de Ridout & Maybee LLP, le registraire a envoyé l'avis prévu à l'article 45 de la *Loi sur les marques de commerce*, L.R.C. 1985, ch. T-13 (la Loi), à Encore Marketing International, Inc. (l'Inscrivante), propriétaire inscrite de la marque de commerce ENCORE (la Marque), enregistrée sous le n° LMC270,321 pour emploi en liaison avec des services de [TRADUCTION] « planification, préparation et direction des voyages organisés ».

L'article 45 de la *Loi sur les marques de commerce* enjoint au propriétaire inscrit de la marque de commerce de montrer, à l'égard de chacune des marchandises ou de chacun des services que spécifie l'enregistrement, si la marque de commerce a été employée au Canada à un moment quelconque au cours des trois ans précédant la date de l'avis – en l'occurrence, entre le 17 août 2003 et le 17 août 2006 – et, dans la négative, d'indiquer la date où elle a été ainsi employée en dernier lieu et la raison de son défaut d'emploi depuis cette date. Le paragraphe 4(2) de la Loi définit ce qu'on entend par emploi de la marque en liaison avec des services; en voici le texte :

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.

L'article 45 établit une méthode simple et rapide pour retirer du registre les marques qui ne sont plus employées. Il appartient au seul propriétaire inscrit de prouver au registraire que sa marque de commerce est toujours employée [88766 *Inc. c. George Weston Ltd.* (1987), 15 C.P.R. (3d) 260, p. 266]. Toutefois, compte tenu de l'objet et de la portée de l'article 45, le fardeau de preuve du propriétaire inscrit n'est pas très exigeant. Il est bien établi en droit qu'il n'est pas nécessaire de

présenter une preuve surabondante pour répondre de façon acceptable à l'avis prévu à l'article 45. Cependant, il faut fournir des faits suffisants pour permettre au registraire de conclure que, pendant la période pertinente, la marque était employée en liaison avec les marchandises ou services visés par l'enregistrement.

En réponse à l'avis transmis en application de l'article 45, l'Inscrivante a produit l'affidavit de M. Barry Natter.

Seule la partie requérante a produit un plaidoyer écrit, dans lequel elle allègue des faits qui n'ont pas été prouvés en l'instance et dont, par conséquent, je ne tiendrai pas compte.

Une audience, à laquelle chacune des deux parties était représentée, a été tenue.

M. Natter déclare qu'il est le chef du contentieux de l'Inscrivante et qu'il est au courant des opérations courantes qu'elle effectue aux États-Unis et au Canada, directement ou par l'intermédiaire de sa titulaire de licence, Groupmark Canada Ltd.

L'Inscrivante est une société américaine qui exploite un club de voyage. Les nouveaux membres du club reçoivent une trousse de bienvenue les renseignant sur tous les services offerts par l'Inscrivante. La pièce A est décrite comme [TRADUCTION] « un échantillon représentatif de la trousse de bienvenue que l'Inscrivante remet aux nouveaux membres, c'est-à-dire la trousse type fournie aux membres au Canada depuis les cinq dernières années ». (L'affidavit a été souscrit le 12 avril 2007.) La trousse renferme des cartes de demande d'itinéraire routier, un annuaire d'hôtels du monde entier offrant des rabais et des coupons-rabais applicables à la location de voitures. Chacun de ces éléments porte la Marque et, dans certains cas, la Marque est suivie de la mention « Canada's Leading Travel Savings Club ».

Les membres du club reçoivent une carte d'économie ENCORE qui leur permet de se prévaloir des services de l'Inscrivante. Un échantillon représentatif de carte utilisée au Canada a été joint à l'affidavit comme pièce C. M. Natter déclare que ces cartes (sur laquelle figure la Marque) étaient utilisées pendant la période triennale pertinente.

M. Natter atteste que l'Inscrivante a, de façon continue depuis le 18 juin 1982, fourni les services visés par l'enregistrement aux clients canadiens ayant adhéré à son club (paragraphe 4).

Aux paragraphes 5 et 6 de son affidavit, M. Natter affirme :

[TRADUCTION]

5. Plus précisément, l'Inscrivante a prêté assistance aux membres canadiens en les aidant à réserver des voyages ou des vacances ou à planifier des visites par l'intermédiaire de ses agences de voyage maison.
6. Pendant la période pertinente [préalablement définie comme la période de trois ans précédant le 17 août 2006], l'Inscrivante a également fourni des services gratuits de planification de voyages routiers et remis sur demande aux membres des renseignements relatifs aux cartes routières au Canada, dans ses propres installations et par l'entremise d'une titulaire de licence canadienne, Groupmark Canada Ltd. (Groupmark). La majorité du matériel fourni par la titulaire de licence pendant la période pertinente a été créé par l'Inscrivante elle-même ou, pour elle, conformément à ses spécifications, et il est ensuite distribué par Groupmark. L'Inscrivante a supervisé l'emploi de sa marque ENCORE et la qualité des services fournis par sa titulaire de licence pendant la période pertinente.

Les frais afférents aux services offerts par l'Inscrivante (notamment les services visés par l'enregistrement) sont facturés aux cartes de crédit des membres sans que des factures distinctes soient établies. M. Natter déclare qu'il n'a pas fourni les noms et adresses des membres canadiens du club parce que ces renseignements sont confidentiels et névralgiques. Il atteste cependant que [TRADUCTION] « les ventes annuelles des services portant la marque de commerce ENCORE que

l’Inscrivante a fournis au Canada en liaison avec les services visés par l’enregistrement, pendant la période pertinente, totalisaient beaucoup plus que 20 000 \$ par année ».

La preuve qui précède me convainc que la Marque a figuré sur du matériel utilisé pour promouvoir ou pour requérir des services pendant la période triennale pertinente. Il me faut maintenant déterminer si ces services sont bien des services de [TRADUCTION] « planification, préparation et direction de voyages organisés ». Après examen du matériel produit, je suis d’avis qu’il existe des éléments de preuve établissant l’emploi de la Marque en liaison avec des services de « planification et préparation de voyages organisés », mais que, pour ce qui est de la « direction de voyages organisés », je ne dispose que d’une simple déclaration.

La partie requérante a soulevé certaines questions, qui seront examinées ci-dessous.

Elle soutient que l’Inscrivante ne peut se prévaloir de l’emploi de la Marque par la titulaire de licence sous le régime de l’article 50 parce que l’auteur de l’affidavit y déclare que l’Inscrivante a supervisé, non contrôlé, la qualité des services. Compte tenu du but poursuivi par la procédure prévue à l’article 45 de même que des circonstances de la présente affaire, je suis d’avis que l’emploi du verbe [TRADUCTION] « superviser » par l’auteur de l’affidavit permet d’invoquer l’article 50.

L’emploi du mot [TRADUCTION] « majorité » au paragraphe 6 (voir ci-dessus) préoccupe également la partie requérante, parce qu’il donne à penser qu’une [TRADUCTION] « minorité » du matériel pouvant être distribué n’a pas été [TRADUCTION] « créé par l’Inscrivante elle-même ou, pour elle, conformément à ses spécifications ». J’estime toutefois que cette préoccupation se rapporte tout au plus à la question du caractère distinctif, laquelle n’est pas en jeu dans la procédure prévue à l’article 45.

La partie requérante souligne en outre que la pièce B fait mention du Canadian Travel Group. Il n’y a pas lieu toutefois de s’attarder à ce point puisque la pièce indique que Canadian Travel Group n’est pas une entité juridiquement distincte mais l’agence de voyage maison de l’Inscrivante/Groupmark.

L'emploi du mot [TRADUCTION] « portant » dans la déclaration suivante de l'auteur de l'affidavit : [TRADUCTION] « les ventes annuelles des services portant la marque de commerce ENCORE » fait également problème pour la partie requérante mais, à mon avis, on peut sans difficulté considérer que ces mots signifient que le matériel distribué en lien avec les services portait la Marque.

La partie requérante invoque *Riches, McKenzie & Herbert c. Office Assistance (Canada) Ltd.* (1997), 82 C.P.R. (3d) 242, à l'appui de son argument selon lequel les formulaires vierges de demande d'itinéraire routier fournis par l'auteur de l'affidavit ne font pas preuve de l'emploi de la Marque en liaison avec les services. La décision citée se distingue cependant de la présente espèce du fait que les formulaires produits dans cette affaire n'avaient pas rapport aux services visés par l'enregistrement alors qu'en l'espèce ils s'y rapportent. De plus, nous disposons du chiffre d'affaires annuel généré par les services, qui permet de conclure que ceux-ci ont effectivement été fournis. (Quoi qu'il en soit, on peut affirmer, en appliquant le raisonnement formulé dans *Wenward (Canada) Ltd. c. Dynaturf Co.*, 28 C.P.R. (2d) 20, que le fait que les services ont été offerts à des clients potentiels au Canada et qu'ils pouvaient être fournis au Canada remplit les conditions du paragraphe 4(2) de la Loi.)

La partie requérante a également signalé que certains services de l'Inscrivante semblent être exempts de frais. Toutefois, cela ne pose pas problème puisqu'il semble assez évident que les frais d'adhésion au club de voyage de l'Inscrivante donnent droit à des services libres de frais supplémentaires.

S'appuyant sur *Molson Breweries c. Bemiss Jason Corp.* (1994), 59 C.P.R. (3d) 125, la partie requérante s'en prend à l'emploi de l'expression [TRADUCTION] « de façon continue ». Il est vrai que le paragraphe 4 de l'affidavit comporte l'affirmation générale que l'Inscrivante a employé la Marque [TRADUCTION] « de façon continue » pendant une longue période englobant la période triennale pertinente, mais des déclarations subséquentes portent expressément sur l'emploi de la Marque pendant la période pertinente uniquement, ce qui distingue la présente espèce de l'affaire *Molson*. (La partie requérante soutient aussi qu'il est possible de conclure des paragraphes 4 et 5, tels qu'ils

sont formulés, que les services sont fournis aux Canadiens lorsqu'ils sont à l'étranger. Toutefois, il est impossible d'interpréter ainsi des déclarations subséquentes.)

Après examen de la preuve et de l'argumentation des parties, je conclus, en application du paragraphe 45(5) de la Loi, que l'état des services visés par l'enregistrement n° LMC270,321 doit se limiter à la « planification et la préparation de voyages organisés ».

FAIT À TORONTO (ONTARIO), LE 13 JANVIER 2009.

Jill W. Bradbury  
Membre  
Commission des oppositions des marques de commerce

TRADUCTION certifiée conforme  
Ghislaine Poitras, LL.L., Trad. a.