

TRADUCTION/TRANSLATION

PROCÉDURE PRÉVUE À L'ARTICLE 45
MARQUE DE COMMERCE : VACATION CENTRAL
N^O D'ENREGISTREMENT : LMC 510,628

Le 30 juillet 2003, à la demande de Riches, McKenzie & Herbert s.r.l., le registraire a transmis l'avis prescrit par l'article 45 à Travel Network Ltd., la propriétaire inscrite de la marque de commerce susmentionnée.

La marque de commerce VACATION CENTRAL est enregistrée en liaison avec:

Marchandises : Bagages, vêtements pour voyager, notamment vêtements pour croisières, vêtements pour lieux de villégiature et vêtements de sport, notamment maillots de bain, polos, tee-shirts, shorts, tenues de tennis, notamment shorts de tennis pour hommes et femmes, chandails de tennis, chemises de tennis et chaussures de tennis, pantalons sport, chandails, chaussures, notamment sandales, tonges, chaussures de tennis, espadrilles et chaussures de golf, et accessoires de voyage, notamment équipement de natation, notamment palmes, tubas, lunettes de sécurité, appareils-photo, fers de voyage, sacs polochons, bagages à main, sacs de sport tout usage, serviettes de plage, ballons de plage, frisbees, parasols de plage.

Services : Services d'agences de voyage au détail; services de vente par la poste au moyen de catalogues; services de magasin de voyage au détail.

Selon l'article 45 de la *Loi sur les marques de commerce*, le propriétaire inscrit d'une marque de commerce est tenu de démontrer, 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 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. La période pertinente en l'espèce se situe entre le 30 juillet 2000 et le 30 juillet 2003. L'article 4 de la Loi précise en quoi consiste l'emploi d'une marque de commerce.

En réponse à l'avis, l'inscrivante a fourni l'affidavit de Brigitte Kiledjian. Seule la partie requérante a présenté une plaidoirie écrite. Aucune audience n'a été demandée.

M^{me} Kiledjian, vice-présidente Exploitation de l'inscrivante, allègue seulement que l'inscrivante a fourni des services d'agence de voyage et des services de magasin en liaison avec la marque de commerce VACATION CENTRAL au Canada. Comme elle n'a fait aucune attestation concernant les services de vente par la poste au moyen de catalogues ni aucune des marchandises visées par l'enregistrement, ces services et marchandises seront radiés de l'enregistrement.

À l'appui de son allégation relative aux services d'agence de voyage et aux services de magasin, elle présente les déclarations et la preuve suivantes :

1. L'inscrivante, une société américaine, fournit des services d'agence de voyage, notamment des réservations de billets d'avion, de croisières et de forfaits vacances, au Canada, par l'entremise de sociétés franchisées. Les franchisées canadiennes de l'inscrivante fournissent ces services au Canada en liaison avec la marque de commerce VACATION CENTRAL concédée sous licence par l'inscrivante, en vertu de laquelle celle-ci exerce un contrôle sur les caractéristiques et la qualité des services fournis par les sociétés franchisées.
2. La marque de commerce VACATION CENTRAL est employée en liaison avec les services en apparaissant sur des dépliants, de la publicité et du papier à en-tête. On trouve en pièce B des photocopies de dépliants représentatifs qui ont été distribués au Canada par les sociétés franchisées de l'inscrivante pendant les trois années précédant l'envoi de l'avis prévu à l'article 45.
3. La pièce C est une photocopie d'une facture représentative attestant que Travel Network a fourni au Canada de services d'agence de voyage en liaison avec la marque de

commerce VACATION CENTRAL durant la période pertinente.

J'ai les commentaires suivants à formuler au sujet des trois paragraphes qui précèdent :

1. L'emploi par les sociétés franchisées canadiennes de l'inscrivante : 1) s'applique au profit de l'inscrivante en vertu de l'article 50 de la Loi; aux termes du paragraphe 50(1), le propriétaire d'une marque de commerce doit « contrôle[r], directement ou indirectement, les caractéristiques ou la qualité des marchandises », et 2) aux fins d'une procédure en vertu de l'article 45, l'inscrivante peut s'acquitter de cette obligation en déclarant clairement sous serment qu'elle exerce le contrôle prescrit par l'article 50. [Voir *Gowling, Strathy & Henderson c. Samsonite Corp.* (1996), 66 C.P.R. (3d) 560 (A.A.M.C), à la page 562].
2. La première page de la pièce B est une annonce de forfait vacance disponible en juin 2003 indiquant que les parties intéressées doivent communiquer avec une société ayant une adresse et un numéro de téléphone au Canada. J'accepte donc la déclaration du déposant portant que cette brochure était en usage au Canada durant la période pertinente.
3. La pièce C est une facture relative à la vente par l'inscrivante de trois billets d'avion d'Air Canada et d'une location d'auto à une société canadienne. La date de la facture se situe dans la période pertinente.

Dans sa plaidoirie écrite, la partie requérante soulève les points suivants :

1. La partie requérante prétend que la marque qui apparaît sur les pièces B et C est VACATION CENTRAL & Surf Design, soit une marque différente de celle qui est enregistrée sous le numéro LMC 510,628. Elle affirme en outre que le signe ® apparaît en bas et à droite du dessin dans les deux dépliants de la pièce B, et que l'un des dépliants comporte une indication selon laquelle les marques déposées appartiennent à Global Travel Network.
2. Les dépliants ne contiennent aucune indication permettant de savoir si la TPS est

comprise dans les prix, tel que requis par la *Loi sur les agences de voyages*. De plus, l'absence du logo du *Travel Industry Council of Ontario* laisse supposer que l'inscrivante n'est pas une agence de voyage accréditée en Ontario.

3. La facture de la pièce C n'établit pas que de services d'agence de voyage ont été fournis au Canada puisque la facture a été émise aux États-Unis par l'inscrivante à une société qui serait vraisemblablement l'une de ses franchisées. [TRADUCTION] « Ce que la facture démontre plutôt, c'est que l'inscrivante a rendu des services à Englewood, État du New Jersey, pour lesquels elle facture Skylink, sa franchisée de Toronto ».

J'ai les commentaires suivants à formuler au sujet des trois points soulevés par la partie requérante et résumés ci-dessus :

1. Je ne peux pas voir le signe ® ou l'avis relatif à la marque de commerce auquel la partie requérante fait référence sur les pièces déposées au Bureau des marques de commerce, et je ne traiterai donc pas de ces points. Je conviens que VACATION CENTRAL apparaît sous forme de dessin, mais je ne considère pas que cela invalide la cause de l'inscrivante. Les dessins-marques sont souvent considérés comme englobant le mot et le dessin qui incorpore le mot. Je pourrais convenir que l'emploi de VACATION CENTRAL *simpliciter* ne pourrait servir pour maintenir l'enregistrement de VACATION CENTRAL & Surf Design, mais non le contraire. Le consommateur ordinaire, en voyant le dépliant de la franchisée de l'inscrivante, serait en mesure de reconnaître plusieurs marques de commerce, comme TRAVEL NETWORK, VACATION CENTRAL et TRAVEL NETWORK VACATION CENTRAL & Design. En d'autres mots, je crois que chacune des deux premières marques de commerce se distingue suffisamment à l'intérieur de la troisième marque composite pour avoir une identité distincte. [Voir *Compagnie Internationale pour l'Informatique CII Honeywell Bull c. Registrare des marques de commerce* (1985), 4 C.P.R. (3d) 523 (C.A.F.)]
2. La question du respect d'autres lois de la part l'inscrivante, ou des questions semblables, ne fait pas partie des questions qui devraient être débattues dans le cadre d'une procédure prévue à l'article 45. [Voir *Marks & Clerk c. Sparkles Photo Limited*,

2005 CF 1012, au paragraphe 43; *Meredith and Finlayson c. Berg Equipment Investments Ltd.* (1996), 72 C.P.R. (3d) 387 (A.A.M.C.) à la page 393; *Lewis Thompson & Sons Ltd. c. Rogers, Bereskin & Parr* (1988), 21 C.P.R. (3d) 483 (C.F.1^{re} inst.)]

3. À l'appui de sa position, la partie requérante invoque *Porter c. Don the Beachcomber* (1966), 48 C.P.R. 280, mais cette décision est différente en raison des différences de nature entre les services en cause. Dans *Porter*, il s'agissait de services de restaurant, qui sont très différents des services d'agence de voyage. D'ordinaire, les services de restaurant (sauf les restaurants-traiteurs) peuvent seulement être rendus sur place, de sorte que les Canadiens désireux de recourir à ces services doivent se rendre sur le lieu d'affaires du fournisseur. Les services d'agence de voyage, en revanche, peuvent facilement être rendus à quelqu'un au Canada par une personne se trouvant à l'étranger, sans que l'acheteur n'ait à quitter le pays. Je ne suis donc pas préoccupée par le fait que la facture de la pièce C provient du bureau de l'inscrivante se trouvant aux États-Unis. L'autre objection soulevée par la partie requérante a trait au fait que la société franchisée, ayant acquis des billets d'avion et une location de voiture de l'inscrivante, les a ensuite vendus à un consommateur canadien. Toutefois, il me semble que l'inscrivante a attesté de ses réseaux normaux de distribution, à savoir qu'elle rend des services d'agence de voyage par l'entremise de sociétés franchisées qu'elle contrôle. Il serait donc incorrect de conclure que la transaction commerciale normale n'aurait pas été complétée par la franchisée fournissant ces services en remettant ces réservations au consommateur. De plus, comme il a été établi dans *Wenward (Canada) Ltd. c. Dynaturf Co.*, 28 C.P.R. (2d) 20, un enregistrement pour des services peut être conservé en vertu de l'article 45 si les services sont annoncés en liaison avec la marque au Canada et sont disponibles au Canada, même si aucun des services n'a été rendu.

Pour ces motifs, l'enregistrement devrait être conservé pour les services d'agence de voyage au détail. À cet égard, je sais que le déposant a fait référence à « services d'agence de voyage » seulement, et non à des « services d'agence de voyage au détail », mais je ne considère pas que cela pose problème car la preuve de l'emploi de la marque dans les publicités démontre clairement que

les services sont vendus au détail. Les forfaits vacances et les billets d'avion sont en effet offerts et vendus directement au consommateur ultime par les franchisées de l'inscrivante.

J'ai par contre conclu qu'il n'y avait pas de preuve démontrant un emploi de VACATION CENTRAL en liaison avec des « services de magasin au détail ». Même si M^{me} Kiledjian atteste au paragraphe 8 de son affidavit que « des services de magasin de voyage » ont été fournis, elle indique précisément que ses trois pièces se rapportent à des « services d'agence de voyage ». Comme aucun fait n'a été fourni permettant au registraire de conclure à l'emploi de la marque de commerce en liaison avec des « services de magasin au détail », la mention « services de magasin au détail » sera radiée de l'enregistrement.

L'enregistrement n° LMC 510,628 sera donc modifié afin que soient radiées toutes les marchandises et que les services soient limités à « services d'agence de voyage », conformément aux dispositions du paragraphe 45(5) de la Loi.

FAIT À TORONTO (ONTARIO), CE 13^e JOUR DE DÉCEMBRE 2005.

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