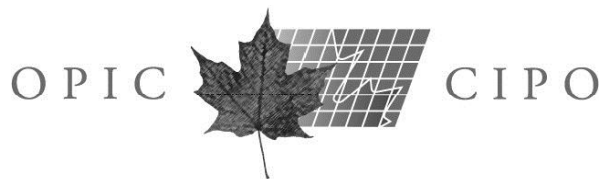


TRADUCTION



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

Référence : 2012 COMC 213
Date de la décision : 2012-11-30

DANS L’AFFAIRE DE LA PROCÉDURE DE RADIATION EN VERTU DE L’ARTICLE 45, engagée à la demande de 4358376 Canada Incorporated visant l’enregistrement n° TMA643,975 de la marque IBUYTRAVEL au nom de 770879 Ontario Limited.

[1] Le 7 février 2011, à la demande de 4358376 Canada Incorporated (la Partie requérante), 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. c T-13 (la Loi) à 770879 Ontario Limited (l’Inscrivante), propriétaire inscrite de l’enregistrement n° TMA643,975, visant la marque de commerce IBUYTRAVEL (la Marque).

[2] La Marque est enregistrée pour emploi en liaison avec les marchandises suivantes : livres, manuels, manuels de formation et autres manuels à des fins semblables, bulletins imprimés présentant des possibilités de voyages (les Marchandises).

[3] La Marque est également enregistrée pour emploi en liaison avec les services suivants :

Planifier et mettre sur pied des voyages organisés et des forfaits vacances et planifier, mettre sur pied et réaliser des voyages organisés et des forfaits vacances, y compris des forfaits vacances et des voyages organisés. Planifier, mettre sur pied des itinéraires de transport par air, sur terre et sur l’eau, pour voyageurs individuels et pour groupes, des services de réservation de location de voitures, fournir et gérer des programmes de grands voyageurs pour autrui. Planifier, mettre sur pied des services de réservation de croisières,

d'hôtels et de motels. Réservation d'hébergements, coordination d'arrangements de voyages et d'hébergement pour voyageurs individuels et pour des groupes (les Services).

[4] L'article 45 de la Loi oblige le propriétaire inscrit de la marque de commerce à indiquer si la marque a été employée au Canada en liaison avec chacune des marchandises et/ou services que spécifie l'enregistrement, 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 employée en dernier lieu et la raison de son défaut d'emploi depuis cette date. En l'espèce, la période pertinente pour l'établissement de l'emploi se situe entre le 7 février 2008 et le 7 février 2011.

[5] La définition pertinente du mot « emploi » est énoncée à l'article 4 de la Loi :

4(1) Une marque de commerce est réputée employée en liaison avec des marchandises si, lors du transfert de la propriété ou de la possession de ces marchandises, dans la pratique normale du commerce, elle est apposée sur les marchandises mêmes ou sur les colis dans lesquels ces marchandises sont distribuées, ou si elle est, de toute autre manière, liée aux marchandises à tel point qu'avis de liaison est alors donné à la personne à qui la propriété ou possession est transférée.

(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.

[6] Bien que le seuil permettant d'établir l'emploi dans ces circonstances est plutôt faible [*Woods Canada Ltd c. Lang Michener* (1996), 71 C.P.R. (3d) 477 (CFPI)] et que la surdose de preuve n'est pas requise [*Union Electric Supply Co Ltd c. registraire des marques de commerce* (1982), 63 C.P.R. (2d) 56 (CFPI)], il faut tout de même fournir des preuves suffisantes pour permettre au registraire de conclure à l'emploi de la marque de commerce en liaison avec chacun des marchandises et services spécifiés dans l'enregistrement.

[7] En réponse à l'avis du registraire, l'Inscrivante a produit l'affidavit de Paul Massardo, un agent de l'Inscrivante, assermenté le 4 avril 2011. Seule la Partie requérante a produit des observations écrites. Aucune audience n'a été tenue.

[8] Dans son affidavit, M. Massardo certifie que l'Inscrivante est une agence de voyage qui exploite son entreprise sous le nom commercial Collins Travel American Express Travel Services, dont les services comprennent la planification de voyages, l'organisation de forfaits vacances et la gestion de réservations de voyages. En particulier, il déclare que depuis le

31 octobre 2005, l’Inscrivante exploite un site Web à l’adresse *www.ibuytravel.ca*, permettant à ses clients « d’effectuer des recherches, de planifier et de réserver des voyages de toutes sortes et de toutes natures ». Il certifie que « pendant une courte période en 2009 », le site Web est devenu non fonctionnel en raison de la faillite de l’entreprise qui fournissait le moteur de réservation du site Web. Cependant, il déclare par la suite que lorsque l’Inscrivante s’est rendu compte du problème, elle a signé une entente concernant un moteur de réservation avec une autre firme et « qu’à la date de [l’affidavit], le site Web est entièrement fonctionnel ».

[9] M. Massardo certifie que nonobstant la non fonctionnalité susmentionnée du site Web en 2009, l’Inscrivante « a continué de promouvoir et d’annoncer le site Web » et a continuellement « employé la Marque pour fournir des services de voyage et des publications de voyage » pendant la Période pertinente. En appui à cette assertion d’emploi, M. Massardo joint les pièces suivantes à son affidavit :

- la pièce C est une copie d’un rapport de domaine pour l’URL de *www.ibuytravel.ca*. Je note que la deuxième page de rapport semble indiquer l’historique de visites du domaine pour janvier et février 2011; cependant, M. Massardo ne certifie pas la signification des visites indiquées.
- la pièce D est une copie « d’accord de sous-licence de moteur de réservation » datée du 16 novembre 2010 entre l’Inscrivante et Ensemble Travel Ltd.
- la pièce E est un « Contrat sommaire de publicité dans un annuaire » entre l’Inscrivante et le Groupe Pages jaunes qui, selon l’attestation de M. Massardo, démontre les achats de publicité de l’Inscrivante pendant la Période pertinente.
- la pièce F est une copie de preuve de publicité qui, selon l’attestation de M. Massardo, est une « publicité de Collins Travel dans les Pages jaunes en 2009 ». La publicité affiche, en partie, ce qui suit : « Centre de croisières et de voyages – Tarifs aériens – Liquidations – Train – Voyages organisés – Entreprises – Voyages guidés – Vacances personnalisées » et « Web : *www.ibuytravel.ca* » au-dessus de « courriel : *info@ibuytravel.ca* ».

- la pièce G comporte des copies de trois preuves de publicité que M. Massardo identifie comme des copies de « publicité de Collins Travel dans Canpages en 2008 »; l'information présentée dans ces publicités est semblable à l'information présentée dans la publicité de la pièce F.
- la pièce H est une copie du papier à en-tête de l'Inscrivante, que M. Massardo certifie utiliser en continu depuis 2005. Dans la marge de droite on voit le nom commercial de l'Inscrivante, son adresse, numéro de téléphone et de télécopieur ainsi que l'adresse de son site Web, *www.ibuytravel.ca*.
- la pièce I contient des copies de courriels entre M. Massardo et deux clients, dont les dates se situent à l'intérieur de la Période pertinente. La signature de M. Massardo comporte ce qui suit : « Voyages de vacances www.ibuytravel.ca » et je note que le premier courriel fait référence à un hôtel et à un billet électronique pour un vol à destination de San Juan.

Emploi en lien avec les Marchandises

[10] En ce qui concerne les Marchandises, bien que M. Massardo certifie que l'Inscrivante « fournit également diverses marchandises qui décrivent les possibilités de voyages », il ne fournit aucune preuve de ventes au Canada en lien avec l'une ou l'autre des Marchandises. Comme de simples assertions d'emploi ne suffisent pas à démontrer l'emploi [*Plough (Canada) Ltd c. Aerosol Fillers Inc* (1980), 53 C.P.R. (2d) 62 (C.A.F.)], je ne peux conclure que l'Inscrivante a démontré l'emploi de la Marque en lien avec les Marchandises en vertu des dispositions des articles 4 et 45 de la Loi.

Emploi en lien avec les Services

[11] Comme noté précédemment, l'Inscrivante fournit la preuve de quatre publicités pendant la Période pertinente aux pièces F et G de l'affidavit de M. Massardo. La Partie requérante soutient que ces pièces sont de simples preuves et note qu'aucune signature n'apparaît sur les documents pour confirmer leur approbation. Cependant, M. Massardo certifie spécifiquement que ces pièces sont des publicités de 2009 dans les Pages jaunes et de 2008 dans Canpages et je

note que trois des quatre feuilles de vérification de publicité sont signées par M. Massardo, indiquant l'approbation par l'Inscrivante des publicités aux fins de publication.

[12] De plus, la Marque, telle qu'incorporée dans le nom de domaine *www.ibuytravel.ca* et l'adresse courriel *info@ibuytravel.ca* est affichée sur toutes les publicités. Bien que les publicités de la pièce G soient signées aux fins d'approbation le 10 janvier 2008, je conviens qu'elles auraient été affichées pendant la Période pertinente.

[13] Je note également que la Marque, telle qu'incorporée dans le nom de domaine susmentionné, est également affichée sur le papier à en-tête de l'Inscrivante (pièce H) et dans la portion de signature des courriels de la pièce I entre M. Massardo et les clients de l'Inscrivante (pièce I).

[14] Comme noté par la Partie requérante, le simple enregistrement d'un nom de domaine ne constitue pas l'emploi d'une marque de commerce aux fins de l'article 4 de la Loi [voir *Sun Media Corporation c. The Montreal Sun (Journal Anglophone) Inc*, 2011 C.O.M.C. 15]. Cependant, bien que l'enregistrement du nom de domaine à la pièce C ne suffirait pas à lui seul à démontrer l'emploi de la Marque, la preuve de l'Inscrivante va plus loin que le simple enregistrement puisque le nom de domaine est affiché sur les publicités (pièces F et G), le papier à en-tête (pièce H) et les courriels (pièce I).

[15] À ce titre, la Partie requérante soutient également que l'emploi de la Marque affichée, telle qu'incorporée dans le nom de domaine et l'adresse de courriel, « a pour simple but de diriger les consommateurs vers les adresses de courriel et de site Web de l'Inscrivante et ne fonctionne pas en tant que marque de commerce pour distinguer toute marchandise et/ou tout service d'un négociateur à un autre ». Je note cependant qu'une telle détermination va au-delà de la portée des dispositions de l'article 45. Tel que stipulé par la Cour d'appel dans *United Grain Growers Ltd c. Lang Michener* (2001), 12 C.P.R. (4th) 89 (C.A.F.) à 14 :

Aucun mot de l'article 45 n'ordonne au registraire de réexaminer si la marque de commerce enregistrée est employée aux fins de distinction ou de manière à distinguer les marchandises. La tâche du registraire consiste plutôt, au sens de l'article 45, à uniquement déterminer, en lien avec les marchandises spécifiées dans l'enregistrement, si la marque de commerce, telle qu'elle apparaît au registre, a été employée au cours des trois années précédant la demande.

[16] Par conséquent, le fait de déterminer si l’affichage de *www.ibuytravel.ca* et de l’adresse de courriel connexe constitue un emploi de la Marque telle qu’enregistrée constitue un enjeu de dérogation. Cependant, en appliquant les principes énoncés dans *Canada (registraire des marques de commerce) c. Cie internationale pour l’informatique CII Honeywell Bull, SA*, (1985), 4 C.P.R. (3d) 523 (C.A.F.) et *Promafil Canada Ltée c. Munsingwear Inc*, (1992), 44 C.P.R. (3d) 59 (C.A.F.), je considère l’ajout de « *www.* » et « *.ca* » comme une dérogation mineure de la Marque. À mon avis, les caractéristiques dominantes de la Marque sont préservées, car l’enjeu supplémentaire en est un de nature descriptive afin de former l’adresse du site Web. À ce titre, l’identité de la Marque est préservée et, à mon avis, la dérogation ne tromperait pas un acheteur non averti [selon *Nightingale Interloc Ltd c. Prodesign Ltd* (1984), 2 C.P.R. (3d) 535 (C.O.M.C.)].

[17] La preuve dans ce dossier n’est pas solide. En particulier, il est bizarre que, nonobstant la déclaration de M. Massardo selon laquelle le site Web de l’Inscrivante est « entièrement fonctionnel » à la date de son affidavit, je ne dispose d’aucune preuve concernant le contenu réel du site Web. Cependant, l’affichage de la Marque sur la publicité suffit à respecter les exigences du paragraphe 4(2) lorsque le propriétaire de la marque de commerce propose ces services au Canada et est disposé à les réaliser [*Wenward (Canada) Ltd c. Dynaturf Co* (1976), 28 C.P.R. (2d) 20 (C.O.M.C.)]. De plus, dans le contexte d’une procédure de radiation en vertu de l’article 45, il faut considérer la preuve dans son ensemble et le fait de s’attarder sur des preuves individuelles ne constitue pas une bonne approche [*Kvas Miller Everitt c. Compute (Bridgend) Limited* (2005), 47 C.P.R. (4th) 209 (C.O.M.C.)]. Dans une procédure de radiation en vertu de l’article 45, le fardeau de preuve du propriétaire n’est pas lourd et une marque de commerce sera maintenue pourvu qu’il y ait un emploi à l’intérieur de la période de trois ans précédant l’avis prévu à l’article 45 [*Brouillette Kosie Prince c. Great Harvest Franchising Inc* (2009), 77 C.P.R. (4th) 247 (C.F.)].

[18] À ce titre, à la lumière de l’affidavit en général et des publicités présentées en pièces en particulier, je suis convaincu que l’Inscrivante a démontré l’emploi de la Marque en liaison avec les services d’une agence de voyage en général et avec les Services suivants tels qu’enregistrés en particulier :

- Planifier et mettre sur pied des voyages et planifier, mettre sur pied et réaliser des voyages organisés et des forfaits vacances, y compris des forfaits vacances et des voyages organisés.
- Planifier, mettre sur pied des itinéraires de transport par air, sur terre et sur l'eau, pour voyageurs individuels et pour groupes.
- Planifier, mettre sur pied des services de réservation de croisières, d'hôtels et de motels.
- Réservation d'hébergements, coordination d'arrangements de voyages et d'hébergement pour voyageurs individuels et pour des groupes.

[19] Cependant, nonobstant le fait que les services doivent être interprétés au sens large [*Venice Simplon-Orient Express Inc c. Société nationale des chemins de fer français* (2000), 9 C.P.R. (4th) 443 (C.A.F.)], je ne suis pas convaincu que l'Inscrivante a fourni une preuve pour appuyer l'enregistrement en ce qui a trait aux « services de réservation de voiture de location » et « fournir et gérer des programmes de grands voyageurs pour autrui ». De plus, nonobstant le fait que M. Massardo indique que le site Web de l'Inscrivante n'était pas fonctionnel pendant une « brève période » en 2009, aucune preuve de circonstances spéciales ne m'a été présentée pour excuser le non-emploi de la Marque. L'enregistrement sera modifié en conséquence.

Dispositif

[20] En conséquence, dans l'exercice des pouvoirs qui m'ont été délégués en vertu du paragraphe 63(3) de la Loi et en application de l'article 45 de la Loi, l'enregistrement sera modifié par la radiation de la totalité des Marchandises et de « services de réservation de voiture de location » et « fournir et gérer des programmes de grands voyageurs pour autrui » de l'énoncé des services.

[21] L'état déclaratif modifié des services se lira ainsi :

Planifier et mettre sur pied des voyages et planifier, mettre sur pied et réaliser des voyages organisés et des forfaits vacances, y compris des forfaits vacances et des voyages organisés. Planifier, mettre sur pied des itinéraires de transport par air, sur terre et sur l'eau, pour voyageurs individuels et pour groupes. Planifier, mettre sur pied des services de réservation de croisières, d'hôtels et de motels. Réservation d'hébergements, coordination d'arrangements de voyages et d'hébergement pour voyageurs individuels et pour des groupes.

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

Traduction certifiée conforme
Nathalie Côté, trad.a.