



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

Référence : 2018 COMC 164
Date de la décision : 2018-12-27
[TRADUCTION CERTIFIÉE,
NON RÉVISÉE]

**DANS L’AFFAIRE DE LA PROCÉDURE DE RADIATION EN VERTU DE
L’ARTICLE 45**

MLT Aikins LLP

Partie requérante

et

Travelbrands Inc.

Propriétaire inscrite

**LMC661,604 pour la marque de
commerce GET AWAY, YOUR WAY**

Enregistrement

[1] La présente décision concerne une procédure de radiation sommaire engagée à l’égard de l’enregistrement n° LMC661,604 de la marque de commerce GET AWAY, YOUR WAY (la Marque), appartenant à Travelbrands Inc.

[2] La Marque est actuellement enregistrée en liaison avec les services suivants

[TRADUCTION] :

Services d'agence de voyages, notamment préparation de réservations pour le transport, les voyages, les excursions et les croisières et préparation de réservations pour l'hébergement temporaire, les restaurants et les repas; services de voyages forfaitaires, notamment services d'organisation de croisières ou d'accompagnement et services de visites guidées.

[3] Pour les raisons exposées ci-dessous, je conclus qu'il y a lieu de maintenir l'enregistrement.

LA PROCÉDURE

[4] Le 28 avril 2017, 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 Travelbrands Inc. (la Propriétaire). Cet avis a été donné à la demande de MLT Aikins LLP (la Partie requérante).

[5] L'avis enjoignait à la Propriétaire de fournir une preuve établissant qu'elle a employé la Marque au Canada à un moment quelconque entre le 28 avril 2014 et le 28 avril 2017 en liaison avec chacun des services spécifiés dans l'enregistrement. Si la Marque n'avait pas été ainsi employée, la Propriétaire devait fournir une preuve établissant la date à laquelle la Marque a été employée en dernier lieu et les raisons du défaut d'emploi depuis cette date.

[6] La définition pertinente d'« emploi » est énoncée à l'article 4(2) de la Loi, lequel est ainsi libellé :

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.

[7] 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 débarrasser le registre du « bois mort » et qu'à ce titre, le niveau de preuve auquel le propriétaire inscrit doit satisfaire est peu élevé [*Uvex Toko Canada Ltd c Performance Apparel Corp*, 2004 CF 448, 31 CPR (4th) 270]. Bien qu'il ne soit pas nécessaire de produire une « surabondance d'éléments de preuve » [voir *Union Electric Supply*

Co c Canada (Registraire des marques de commerce) (1982), 63 CPR (2d) 56 (CF 1^{re} inst), au para 3], il n'en faut pas moins présenter des faits suffisants pour permettre au registraire de conclure que la marque de commerce a été employée en liaison avec chacun des services visés par l'enregistrement.

[8] En réponse à l'avis du registraire, la Propriétaire a produit l'affidavit de Sam Youssef, le directeur du marketing intégré de la Propriétaire, souscrit le 24 novembre 2017 et accompagné des pièces A et B.

[9] Ni l'une ni l'autre des parties n'a produit de représentations écrites ni sollicité la tenue d'une audience dans cette affaire.

LA PREUVE

[10] M. Youssef affirme que la Propriétaire offre des services d'agence de voyages, des forfaits de voyage et des voyages organisés aux Canadiens. Le groupe de sociétés (le Groupe), explique-t-il, comprend entre autres la Propriétaire. Il atteste que les marques de commerce appartenant aux sociétés du Groupe font l'objet de licences réciproques de sorte que chaque société du Groupe peut employer toutes les marques de commerce appartenant collectivement au Groupe.

[11] En ce qui concerne l'emploi de la Marque au Canada, M. Youssef joint comme pièces A et B à son affidavit, respectivement, des exemplaires des brochures de la Propriétaire portant sur des voyages organisés aux États-Unis en 2016 et en Europe en 2017. Il affirme que 60 000 exemplaires de la brochure portant sur les voyages organisés aux États-Unis en 2016 et 40 000 exemplaires de la brochure portant sur les voyages organisés en Europe en 2017 ont été imprimés puis distribués à des agents de voyages au Canada, dont environ 63 agences de voyage exploitées par le Groupe. Il affirme que les brochures ont été présentées aux clients potentiels pour encourager les réservations et que bon nombre de ces offres ont donné lieu à des réservations faites par des agents pour les forfaits de voyage décrits dans les brochures. La Marque figure clairement dans les brochures, y compris sur leur page couverture. Les brochures présentent des forfaits de voyage qui comprennent des réservations de vols, d'hôtels, de voyages organisés, d'excursions, de croisières et de restaurants.

[12] La brochure portant sur les voyages organisés aux États-Unis en 2016 semble provenir d'« Holiday House », laquelle est, tel qu'indiqué dans la brochure, une division en propriété exclusive de la Propriétaire, tandis que la brochure portant sur les voyages organisés en Europe en 2017 mentionne directement la Propriétaire. La brochure portant sur les voyages organisés aux États-Unis en 2016 indique que, pour faire une réservation, il faut [TRADUCTION] « simplement téléphoner à votre agent de voyages ou lui rendre visite et celui-ci communiquera avec Holiday House pour faire les réservations ». La brochure portant sur les voyages organisés en Europe en 2017 indique de manière similaire de [TRADUCTION] « simplement téléphoner à votre agent de voyages ou lui rendre visite et celui-ci communiquera avec TravelBrands pour faire les réservations ».

ANALYSE ET MOTIFS DE DÉCISION

[13] Il est bien établi qu'il faut interpréter l'« exécution des services au Canada » aux fins de l'article 4(2) de façon assez large. Du moment que les services [TRADUCTION] « sont exécutés sans que les clients canadiens aient à quitter le Canada » et que la marque de commerce est employée en liaison avec les services, cela est suffisant pour établir l'« emploi » (*Saks & Co c Canada (Registraire des marques de commerce)* (1989), 24 CPR (3d) 49 (CF 1^{re} inst); voir également *Bedwell c Mayflower* (1999), 2 CPR (4th) 543 et *Société Nationale des Chemins de Fer Français SNCF c Venice Simplon-Orient-Express, Inc* (2000), 9 CPR (4th) 443 (CF 1^{re} inst), conf. par 64 CPR (3d) 87). Cependant, il doit y avoir « exécution » des services au Canada ou, à tout le moins, les services doivent être rendus disponibles pour pouvoir être exécutés au Canada; l'annonce au Canada n'est pas suffisante à elle seule pour établir l'emploi. L'emploi d'une marque de commerce dans l'annonce au Canada de services offerts uniquement aux États-Unis ne satisfait pas aux dispositions de l'article 4(2) [*Porter c Don the Beachcomber* (1966), 48 CPR 280 (C de l'É)]. L'emploi d'une marque de commerce dans l'annonce de services satisfait aux exigences de l'article 4(2) dans la mesure où le propriétaire de la marque de commerce offre les services au Canada et est prêt à les y exécuter [voir *Wenward (Canada) Ltd c Dynaturf Co* (1976), 28 CPR (2d) 20].

[14] De plus, si le mot « services » n'est pas défini dans la Loi, on donne généralement aux services une interprétation large ou libérale [*Aird & Berlis c Virgin Enterprises Ltd* (2009), 78

CPR (4th) 306 (COMC)], et ceux-ci comprennent les services qui peuvent être considérés « accessoires » ou « secondaires » [*Kraft Ltd c le Registraire des marques de commerce* (1984), 1 CPR (3d) 457 (CF 1^{re} inst)].

[15] En l'espèce, la preuve établit clairement qu'un consommateur peut réserver tous les services spécifiés dans l'enregistrement et prendre des dispositions à leur égard par l'intermédiaire d'agences de voyage au Canada sans avoir à quitter le Canada. En outre, la Marque figure clairement dans les brochures qui ont été distribuées à un nombre considérable d'agences de voyage au Canada pendant la période pertinente, annonçant ce que j'estime comprendre tous les services visés par l'enregistrement de la Propriétaire. En l'espèce, les agences de voyage agissent à titre d'intermédiaires dans la chaîne de transactions entre la Propriétaire, qui comprend sa division en propriété exclusive Holiday House, et le consommateur final [*Venice Simplon-Orient-Express, supra*].

[16] Compte tenu de ce qui précède, j'admets que la Propriétaire a établi l'emploi de la Marque en liaison avec chacun des services visés par l'enregistrement ainsi que l'exigent les articles 4(2) et 45 de la Loi.

DÉCISION

[17] 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 selon les dispositions de l'article 45 de la Loi.

Kathryn Barnett
Agente d'audience
Commission des oppositions des marques de commerce
Office de la propriété intellectuelle du Canada

Traduction certifiée conforme
Nathalie Tremblay, trad.

**COMMISSION DES OPPOSITIONS DES MARQUES DE COMMERCE
OFFICE DE LA PROPRIÉTÉ INTELLECTUELLE DU CANADA
COMPARUTIONS ET AGENTS INSCRITS AU DOSSIER**

Aucune audience tenue

AGENT(S) AU DOSSIER

Ridout & Maybee LLP

POUR LA PROPRIÉTAIRE
INSCRITE

MLT Aikins LLP

POUR LA PARTIE
REQUÉRANTE