

OPIC



CIPO

LE REGISTRAIRE DES MARQUES DE COMMERCE
THE REGISTRAR OF TRADEMARKS

Référence : 2020 COMC 5

Date de la décision : 2020-01-23

[TRADUCTION CERTIFIÉE, NON RÉVISÉE]

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

BCF S.E.N.C.R.L./BCF LLP

Partie requérante

et

Daniel A. Burns

Propriétaire inscrit

**LMC574,405 pour
BRAVE NEW WORLD**

Enregistrement

CONTEXTE

[1] À la demande de BCF S.E.N.C.R.L./BCF LLP, le registraire des marques de commerce a envoyé un avis aux termes de l'article 45 de la *Loi sur les marques de commerce*, LRC 1985, ch. T- 13 (la Loi) le 21 juillet 2017, à Daniel A. Burns and Gregory L. Belzberg, une société de personnes, la propriétaire inscrite à l'époque de l'enregistrement portant le n° LMC574,405 pour la marque de commerce BRAVE NEW WORLD (la Marque).

[2] Le 25 avril 2018, l'enregistrement a été mis à jour lorsque le registraire a enregistré le 23 juillet 2003 une cession de la marque de Daniel A. Burns and Gregory L. Belzberg, une société de personnes, à Daniel A. Burns, le propriétaire inscrit actuel.

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

Services d'agence de voyages au détail et en gros.

[4] L'avis enjoignait au Propriétaire inscrit de fournir des éléments de preuve démontrant que la Marque était employée au Canada, en liaison avec chacun des services spécifiés dans l'enregistrement, à un moment quelconque entre le 21 juillet 2014 et le 21 juillet 2017. À défaut d'avoir ainsi employé la Marque, le Propriétaire inscrit devait fournir des éléments de preuve indiquant la date à laquelle la Marque a été employée en dernier lieu et la raison de son défaut d'emploi depuis cette date.

[5] La définition du terme « emploi » en liaison avec des services est énoncée à l'article 4(1) de la Loi comme suit :

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.

[6] Il est bien établi que l'objet et la portée de l'article 45 de la Loi sont d'établir une procédure simple, sommaire et expéditive visant à éliminer le « bois mort » du registre et, par conséquent, la norme de preuve que le propriétaire inscrit doit respecter sont assez faibles [*Uvex Toko Canada Ltd c Performance Apparel Corp*, 2004 CF 448, 31 CPR (4th) 270].

[7] En réponse à l'avis du registraire, M. Burns a fourni son propre affidavit, établi sous serment le 16 février 2018, ainsi que les pièces A à E. Aucune des parties n'a produit d'observations écrites. La tenue d'une audience n'a pas été sollicitée.

EMPLOI DE LA MARQUE PAR LE TITULAIRE D'UNE LICENCE

[8] Dans son affidavit, M. Burns affirme qu'il est le propriétaire et président-directeur général (PDG) de BNW Travel Management Ltd. (BNW), dont les activités consistent à offrir des services de voyage et de tourisme aux consommateurs canadiens au nom de fournisseurs tels

que les compagnies aériennes, les lignes de croisière, les assurances voyage et les voyages tout compris. M. Burns ajoute que BNW est titulaire d'une licence l'autorisant à employer la Marque au Canada et qu'elle a continuellement employé la Marque dans la prestation et l'annonce des services d'agence de voyages au détail et en gros au cours de la période pertinente.

[9] L'article 50(1) de la Loi exige que le propriétaire d'une marque de commerce contrôle, directement ou indirectement, les caractéristiques ou la qualité des produits ou services vendus sous cette marque de commerce afin de bénéficier de l'emploi de sa marque de commerce par un titulaire de licence.

[10] Le propriétaire d'une marque de commerce dispose essentiellement de trois méthodes pour démontrer l'effectivité de son contrôle afin de bénéficier de la présomption de l'article 50(1) de la Loi : premièrement, il peut explicitement affirmer qu'il exerce le contrôle prévu; deuxièmement, il peut produire des preuves démontrant qu'il exerce effectivement le contrôle nécessaire; ou troisièmement, il peut produire une copie du contrat de licence qui prévoit l'exercice d'un tel contrôle [*Empresa Cubana Del Tabaco Trading c Shapiro Cohen*, 2011 CF 102, au para 84].

[11] En l'espèce, il n'y a pas d'indication claire selon laquelle M. Burns exerce le contrôle nécessaire et aucun accord de licence entre M. Burns et BNW n'a été fourni. Par conséquent, la question qui se pose est de savoir si les éléments de preuve démontrent que M. Burns exerce effectivement le contrôle nécessaire sur l'emploi de la Marque par BNW. On peut déduire l'existence du contrôle exigé en vertu de l'article 50(1) de la Loi lorsqu'une personne est le dirigeant ou l'administrateur à la fois du propriétaire inscrit de la marque et du titulaire d'une licence d'emploi de la marque [*Petro-Canada c. 2946661 Canada Inc* [1999] 1 CF 295, 1998 CanLII 9107 (CF); *Lindy c. Canada (Registraire des marques de commerce)* [1999] ACF no 682, 1999 CanLII 7911 (CAF)].

[12] Étant donné que M. Burns est à la fois le propriétaire de la Marque et le propriétaire et le PDG de BNW, je suis prête à conclure que M. Burns exerce le contrôle requis sur les caractéristiques ou la qualité des services offerts par BNW conformément à l'article 50(1) de la Loi [voir également *Mohammad Azhar Khan c Bar B Q TONIGHT GLOBAL PTE LTD*, 2017 COMC 73, dans laquelle le registraire a conclu que le contrôle requis existe lorsqu'une même

personne est le concédant de licence et le président de la licenciée]. À ce titre, je suis prête à accepter le fait que M. Burns bénéficie de tout emploi de la Marque par BNW.

ANNONCES POUR LES SERVICES D'AGENCE DE VOYAGES AU DÉTAIL PAR BNW

[13] En ce qui concerne l'emploi de la Marque en liaison avec les services d'agence de voyages au détail, des copies imprimées d'un site Web qui se trouve à l'adresse *www.bnwtravel.com*, tel qu'il apparaissait à différents moments au cours de la période pertinente, dont les images sont saisies par la Wayback Machine à l'adresse *archive.org*, sont jointes à l'affidavit de M. Burns à titre de pièce « B ». Je précise que les pages Web archivées produites par la Wayback Machine indiquant l'état des sites Web dans le passé ont été considérées comme généralement fiables [voir *ITV Technologies Inc c WIC Television Ltd*, 2003 CF 1056, confirmée 2005 CAF 96; *Cogan v EMusic.com Inc*, 2011 COMC 34 au para 18]. Je précise en outre les avis de droits d'auteur de BNW au bas d'un certain nombre de captures d'écran fournies : « Copyright © 2014 BNW Travel Management Ltd. » et « Copyright © 2017 BNW Travel Management Ltd. »

[14] Les termes « Brave New World Travel » sont affichés bien en vue en haut à gauche de chaque page imprimée, avec le terme « Travel » [voyages] teinté d'une nuance plus pâle. Les pages imprimées contiennent des annonces pour un certain nombre de services d'agence de voyages, y compris des annonces pour des croisières, des escapades de ski, des vols, des locations de voitures, des forfaits vacances tout inclus et des assurances voyage. Un moteur de recherche de croisières apparaît également dans les imprimés. D'autres pages Web imprimées avec la même présentation des termes « Brave New World Travel » dans le coin supérieur gauche des pages faisant la promotion de forfaits vacances tout inclus en 2014, en 2015 et en 2016 sont également jointes à l'affidavit de M. Burns à titre de pièce « D ».

[15] Si on applique les principes énoncés dans *Canada (Registraire des marques de commerce) c Cie Internationale pour l'informatique CII Honeywell Bull, SA* (1985), 4 CPR (3d) 523 (CAF) et *Promafil Canda Ltée c Munsingwear Inc* (1992), 44 CPR (3d) à la p 59 (CAF), je suis convaincue que la marque est employée d'une manière telle qu'elle a conservé son identité et qu'elle est demeurée reconnaissable malgré l'ajout du terme « Travel » [voyage], étant donné qu'il s'agit d'une variante mineure en raison de sa nature descriptive.

[16] Par conséquent, j'estime que l'emploi des termes « Brave New World Travel » tel qu'il est présenté dans les imprimés joints à titre de pièces « B » et « D » serait vraisemblablement perçu par les consommateurs comme un emploi de la Marque.

ANNONCES POUR LES SERVICES D'AGENCE DE VOYAGES EN GROS PAR BNW

[17] En ce qui concerne l'emploi de la Marque en liaison avec les services d'agence de voyages en gros, M. Burns explique que BNW compte 948 agents de vente de voyages sous contrat qui renvoient les ventes de voyages à BNW en échange d'une part des revenus de voyage générés par les renvois. M. Burns ajoute que ces agents de vente de voyages ont à leur tour leur propre site Web de voyage. La pièce jointe « A » est une copie vierge d'un [TRADUCTION] « Contrat de consultant de voyages de Brave New World Travel » utilisé par BNW pour ses agents de vente de voyages.

[18] La pièce « C » jointe à l'affidavit de M. Burns est constituée d'annonces promotionnelles de BNW pour des forfaits de vacances tout inclus destinés aux agents de vente de voyages pendant la période pertinente. À cet égard, je fais remarquer que les annonces comprennent les coordonnées de « Brave New World Travel » et que deux des annonces comportent également l'avis suivant à la fin : [TRADUCTION] « Assurez-vous que les courriels avec les offres de votre agence de voyages sont bien envoyés : ajoutez l'adresse marketing@travel.messages3.com à votre carnet d'adresses. »

[19] Une fois de plus, pour les mêmes motifs que ceux énoncés plus haut, j'estime que l'emploi des termes « Brave New World Travel » tel qu'il est présenté dans ces annonces serait vraisemblablement perçu par les consommateurs comme un emploi de la Marque.

PRESTATION DE SERVICES D'AGENCE DE VOYAGES AU DÉTAIL ET EN GROS PAR BNW

[20] En plus des annonces, M. Burns fournit également des éléments de preuve de services d'agence de voyages au détail et en gros au cours de la période pertinente. La pièce « E » jointe à l'affidavit de M. Burns est constituée de copies de factures payées émises par BNW pour les réservations de vols et l'achat de forfaits de vacances tout inclus, qui sont adressées à des particuliers au Canada au cours de la période pertinente. Les termes « Brave New World

Travel » sont présentés bien en vue en haut à gauche de chaque facture. Dans trois des factures jointes, sous la rubrique « Consultant en voyages », un agent de vente de voyages est indiqué.

[21] Pour les mêmes motifs que ceux énoncés plus haut, j'estime que l'emploi des termes « Brave New World Travel » tel qu'il est présenté dans ces factures serait vraisemblablement perçu par les consommateurs comme un emploi de la Marque.

[22] En fin de compte, lorsque la preuve est examinée dans son intégralité, y compris les annonces pour les services d'agence de voyages au détail et en gros et les factures payées pour les services rendus, je suis convaincue que M. Burns a démontré que la Marque a été employée en liaison avec les services d'agence de voyages au détail et en gros aux termes des articles 4(2) et 45 de la Loi au cours de la période pertinente.

DÉCISION

[23] À la lumière de tout ce qui précède, dans l'exercice des pouvoirs qui m'ont été délégués en vertu de l'article 63(3) de la Loi, et conformément aux dispositions de l'article 45 de la Loi, l'enregistrement sera maintenu.

Pik-Ki Fung
Membre
Commission des oppositions des marques de commerce
Office de la propriété intellectuelle du Canada

Traduction certifiée conforme

Lili El Tawil



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

Aucune audience tenue

AGENTS AU DOSSIER

Fasken Martineau DuMoulin LLP

Pour le Propriétaire inscrit

BCF S.E.N.C.R.L./BCF LLP

Pour la Partie requérante