

O P I C



C I P O

LE REGISTRAIRE DES MARQUES DE COMMERCE
THE REGISTRAR OF TRADEMARKS

Référence : 2021 COMC 181

Date de la décision : 2021-08-16

[TRADUCTION CERTIFIÉE,

NON RÉVISÉE]

DANS L’AFFAIRE DE L’OPPOSITION

2042923 Ontario Inc. O/A Travel Leaders

Opposante

et

Travel Leaders Group, LLC

Requérante

1,772,732 pour TL NETWORK

Demande

INTRODUCTION

[1] 2042923 Ontario Inc O/A Travel Leaders (l’Opposante) s’oppose à l’enregistrement de la marque de commerce TL NETWORK (la Marque), laquelle est visée par la demande d’enregistrement n° 1,772,732 de Travel Leaders Group, LLC (la Requérante).

[2] La demande d’enregistrement de la marque est fondée sur l’emploi proposé au Canada en liaison avec les services suivants :

(1) Services d’agence de voyages, nommément agences de réservation de voyages; services d’information sur le voyage; réservation de sièges de voyage; organisation et offre de circuits touristiques et de forfaits vacances; organisation du transport de personnes et de groupes par voie aérienne, par voie terrestre, nommément par autobus et par train, et par voie maritime; organisation de voyages pour des particuliers et des

groupes; organisation de forfaits vacances et de circuits touristiques; services de réservation de voitures de location.

(2) Services d'agence de voyages, nommément réservation d'hébergement temporaire; réservation de restaurants et de repas.

[3] L'opposition est principalement fondée sur l'allégation que la Marque crée de la confusion avec la marque de commerce et le nom commercial TRAVEL LEADERS de l'Opposante, précédemment employés ou déposés en liaison avec des services semblables ou connexes.

LE DOSSIER

[4] La demande relative à la Marque a été produite le 16 mars 2016 et a été annoncée aux fins d'opposition le 5 avril 2017. De nombreuses modifications à la *Loi sur les marques de commerce*, LRC 1985, c T-13 (la Loi) sont entrées en vigueur le 17 juin 2019. Conformément à l'article 70 de la Loi, les motifs d'opposition seront évalués sur le fondement de la Loi dans sa version précédant immédiatement le 17 juin 2019, à l'exception que, en ce qui a trait à la confusion, les articles 6(2) à (4) de la Loi dans sa version actuelle seront appliqués.

[5] Le 29 mai 2017, l'Opposante s'est opposée à la demande en produisant une déclaration d'opposition en vertu de l'article 38 de la Loi. Subséquemment à la production d'une déclaration d'opposition modifiée le 10 août 2017 et des décisions interlocutoires en date du 16 août 2017 et du 16 octobre 2017, les motifs d'opposition sont fondés sur la non-enregistrabilité en vertu de l'article 12(1)d), l'absence du droit à l'enregistrement en vertu de l'article 16(3) et l'absence de caractère distinctif en vertu de l'article 2 de la Loi. À cet égard, je confirme que le motif d'opposition fondé sur l'article 30i) de la Loi plaidé a été radié subséquemment à la décision du 16 août 2017 du registraire.

[6] La Requérante a produit une contre-déclaration réfutant les motifs d'opposition.

[7] Afin d'appuyer son opposition, l'Opposante a produit l'affidavit d'Amin Saleh, exécuté le 29 novembre 2017 à Toronto (l'Affidavit Saleh). M. Saleh a été contre-interrogé et la transcription a été versée au dossier.

[8] Afin d'appuyer sa demande d'enregistrement, la Requérante a produit ce qui suit :

- L'affidavit de Stephen McGillivray, exécuté le 20 septembre 2018 à Alexandria, Virginie (l'Affidavit McGillivray). M. McGillivray a été contre-interrogé et la transcription a été versée au dossier.
- Deux affidavits de Jon L. Purther, exécuté le 30 novembre 2018 et le 31 janvier 2019, respectivement, à Toronto (les Affidavits Purther).

[9] Les deux parties ont produit des plaidoyers écrits; une audience n'a pas été demandée.

[10] Avant d'évaluer les motifs d'opposition, je donnerai d'abord un aperçu de la preuve des parties, du fardeau de preuve de l'Opposante et du fardeau ultime de la Requérante.

APERÇU DE LA PREUVE DE L'OPPOSANTE

[11] L'Opposante est le titulaire de l'enregistrement n° LMC790,523 pour la marque de commerce TRAVEL LEADERS, enregistrée en février 2011 selon l'emploi au Canada depuis au moins le 22 mars 2005 en liaison avec les services suivants :

Services d'agence de voyage, nommément services de réservation et d'information de voyage; services de réservation de voyage et de transport; préparation d'assurance voyage; organisation de circuits touristiques et de forfaits de voyage; organisation de transport par voie aérienne, terrestre et maritime pour des particuliers et des groupes; coordination des préparatifs de voyage pour des personnes et des groupes; organisation de forfaits de voyage, circuits touristiques; services de location d'automobiles, services d'évènements spéciaux et services de réservation de logement temporaire, de restaurant et de repas.

L'Affidavit Saleh

[12] M. Saleh est le directeur général de l'Opposante. L'Affidavit Saleh démontre ce qui suit :

- Le contexte et l'historique de l'entreprise d'agence de voyage TRAVEL LEDERS de l'Opposante [para 7 à 9; Pièces F à O].

- Le contexte et les historiques de dossier des demandes d'enregistrement de la Requérante pour TRAVEL LEADERS, TL NETWORK et TL NETWORK & Dessin au Canada et aux États-Unis [para 3 à 5, 10 à 12, 14; Pièces C à E, P à R, FF/6 et GG/7].
- Diverses publications que l'Opposante [TRADUCTION] « a reçues », affirmant identifier [TRADUCTION] « i) les lettres TL comme un sigle des mots Travel Leaders et ii) la marque de commerce TL Network comme synonyme de Travel Leaders Network » [para 13; Pièces S à Z et AA/1 à EE/5], y compris des imprimés de sites Web et de publications de tiers mentionnant le réseau d'agences de voyages de la Requérante.
- Des communications par courriel entre les parties concernant la Requérante [TRADUCTION] « faisant l'acquisition ou autrement obtenant les droits pour [la marque de commerce de l'Opposante] TRAVEL LEADERS » [para 15, Pièces HH/8 à JJ/10].
- Des imprimés de sites Web de tiers mentionnant TL Network de la Requérante [para 16 à 18; Pièces KK/11 à MM/13].
- Une correspondance par courriel d'août 2017 d'une personne à l'Opposante demandant l'annulation de ce qui semble être une adhésion auprès de la Requérante [para 19; Pièce NN/14].
- Une étiquette postale et un bordereau d'emballage pour un colis de publications adressé à « Travel Leaders Network », mais envoyé à l'adresse de l'Opposante [para 20; Pièce OO/15].

APERÇU DE LA PREUVE DE LA REQUÉRANTE

L'Affidavit McGillivray

[13] M. McGillivray est le directeur principal de la commercialisation de la Requérante [para 1]. La Requérante est un consortium offrant des services d'agence de voyages à des clients d'agrément et d'affaires au moyen de plus de 7 000 agences de voyages appartenant à l'entreprise, franchisées ou affiliées partout aux États-Unis, au Royaume-Uni, à l'Australie et au Canada [para 3]. L'Affidavit McGillivray démontre ce qui suit :

- Le contexte et la portée des activités de la Requérante [para 3 à 8, 10].
- L'adoption et l'emploi par la Requérante des noms commerciaux et des marques de commerce TRAVELLEADERS et TRAVEL LEADERS aux États-Unis [para 9 à 12 et 28 à 31].
- La connaissance de la Requérante de l'entreprise de l'Opposante et de son interaction avec l'Opposante depuis 2009 [para 14 à 19, 36 à 40, 42 et 43].
- L'adoption de la Marque par la Requérante et ses affiliés au Canada subséquemment à la production de la demande en cause [para 19 à 21 et 34].

[14] M. McGillivray fait également part de ses opinions quant à la probabilité de confusion entre les marques de commerce des parties, y compris des commentaires sur les différences dans les marques de commerce des parties, les modèles d'affaires et les voies de commercialisation différents des parties et les instances alléguées de confusion en raison des adresses de site Web et des noms commerciaux semblables des parties [para 21 à 45].

Les Affidavits Purther

[15] M. Purther est le président de CorbinPartners Inc. Les Affidavits Purther concernent un sondage mené par CorbinPartners Inc à la demande de la Requérante concernant la connaissance de l'Opposante dans la région d'Halton en Ontario, où l'Opposante est située. Cette preuve de sondage a été produite à l'origine dans une poursuite devant la Cour fédérale impliquant les parties. Cependant, je n'estime pas que cette preuve ait une grande pertinence ou qu'il soit nécessaire d'en tenir compte dans cette procédure.

FARDEAU DE PREUVE ET FARDEAU ULTIME

[16] Conformément aux règles de preuve habituelles, l'opposant a le fardeau de preuve de prouver les faits sur lesquels il appuie les allégations formulées dans sa déclaration d'opposition [*John Labatt Ltd c Molson Companies Ltd*, 1990 CarswellNat 1053, 30 CPR (3d) 293 (CF 1^{re} inst)]. La présence d'un fardeau de preuve imposé à l'opposant à l'égard d'une question donnée signifie que, pour que cette question soit prise en considération, il doit exister une preuve

suffisante pour permettre de conclure raisonnablement à l'existence des faits allégués à l'appui de cette question.

[17] Le requérant a le fardeau ultime de démontrer que la demande d'enregistrement ne contrevient pas aux dispositions de la Loi ainsi qu'il est allégué dans le cas des allégations à l'égard desquelles l'opposant s'est acquitté de son fardeau de preuve. La présence d'un fardeau ultime qui incombe au requérant signifie que, s'il est impossible d'arriver à une conclusion déterminante une fois que toute la preuve a été examinée, la question doit être tranchée à l'encontre du requérant.

MOTIF D'OPPOSITION FONDÉ SUR L'ARTICLE 12(1)D) – CONFUSION AVEC UNE MARQUE DE COMMERCE DÉPOSÉE

[18] L'Opposante plaide, en vertu de l'article 38(2)b) de la Loi, que la Marque n'est pas enregistrable au sens de l'article 12(1)d) de la Loi puisqu'elle crée de la confusion avec la marque de commerce déposée TRAVEL LEADERS de l'Opposante, laquelle est employée depuis le 22 mars 2005 par l'Opposante en liaison avec les services visés par l'enregistrement et n'a pas été abandonnée par l'Opposante.

[19] La date pertinente en ce qui a trait à la confusion avec une marque de commerce déposée est la date de la présente décision [*Park Avenue Furniture Corporation c Wickes/Simmons Bedding Ltd et al*, 1991 CarswellNat 1119, 37 CPR (3d) 413 (CAF)].

[20] J'ai exercé mon pouvoir discrétionnaire et consulté le registre et je confirme que l'enregistrement de la marque de commerce TRAVEL LEADERS de l'Opposante existe toujours [*Quaker Oats Co of Canada c Menu Foods Ltd* (1986), 11 CPR (3d) 410 (COMC)]. Par conséquent, l'Opposante s'acquitte de son fardeau initial à l'égard de ce motif.

[21] Par conséquent, la Requérante doit démontrer, selon la prépondérance des probabilités, qu'il n'existe pas de probabilité raisonnable de confusion entre la Marque et la marque de commerce TRAVEL LEADERS de l'Opposante.

Test en matière de confusion

[22] Le test à appliquer pour trancher la question de la confusion est énoncé à l'article 6(2) de la Loi, qui prévoit que l'emploi d'une marque de commerce crée de la confusion avec une autre marque de commerce lorsque l'emploi des deux marques de commerce dans la même région serait susceptible de faire conclure que les produits liés à ces marques de commerce sont fabriqués, vendus, donnés à bail ou loués, ou que les services liés à ces marques sont loués ou exécutés, par la même personne, que ces produits ou services soient ou non de la même catégorie générale ou figurent ou non dans la même classe de la classification de Nice.

[23] Le test applicable est celui de la première impression que laisse dans l'esprit du consommateur ordinaire plutôt pressé la vue de la Marque en liaison avec les services visés par la demande alors qu'il n'a qu'un vague souvenir de la marque de commerce de l'Opposante et qu'il ne s'arrête pas pour réfléchir à la question en profondeur [voir *Veuve Clicquot Ponsardin c Boutiques Cliquot Ltée*, 2006 CSC 23, au para 20].

[24] Aux fins de cette évaluation, je dois tenir compte de toutes les circonstances pertinentes de l'espèce, y compris celles énoncées à l'article 6(5) : le caractère distinctif inhérent des marques de commerce et la mesure dans laquelle elles sont devenues connues; la période pendant laquelle les marques de commerce ont été en usage; le genre de produits, services ou entreprises; la nature du commerce; et le degré de ressemblance entre les marques de commerce dans la présentation ou le son, ou dans les idées qu'elles suggèrent.

[25] Les critères ou les facteurs énoncés à l'article 6(5) de la Loi ne forment pas une liste exhaustive et le poids qu'il convient d'accorder à chacun d'eux varie en fonction du contexte propre à chaque affaire [*Mattel, Inc c 3894207 Canada Inc*, 2006 CSC 22, au para 54]. Dans *Masterpiece Inc c Alavida Lifestyles Inc*, 2011 CSC 27, la Cour suprême du Canada a déclaré que l'article 6(5)e), la ressemblance entre les marques de commerce, est souvent celui qui revêt le plus d'importance dans l'analyse relative à la confusion [au para 49] et que, bien que le premier mot dans la marque de commerce puisse être le plus important dans certains cas, l'approche préférable est de déterminer s'il y a un aspect de la marque de commerce qui est particulièrement « frappant ou unique » [au para 66].

Caractère distinctif inhérent, mesure dans laquelle les marques de commerce sont connues et période d'emploi

[26] Je n'estime pas que ces facteurs sont importants en l'espèce. De toute évidence, bien que l'enregistrement de l'Opposante comprenne une déclaration d'emploi depuis mars 2005, il y a très peu d'indications que la marque de commerce TRAVEL LEADERS de l'Opposante a été employée au Canada ou est devenue connue dans une quelconque mesure. Comme combinaison du mot descriptif TRAVEL et le terme quelque peu élogieux LEADERS, la marque de commerce de l'Opposante n'a pas un degré élevé de caractère distinctif inhérent.

[27] Dans le même ordre d'idées, bien qu'il y ait certaines indications dans l'Affidavit McGillivray que l'emploi de la Marque a commencé au Canada, la mesure dans laquelle elle est devenue au Canada n'est pas claire. De plus, comme combinaison du sigle TL et du mot descriptif NETWORK, bien que j'estime que la Marque possède un plus grand degré de caractère distinctif inhérent que la marque de commerce de l'Opposante, cela n'est seulement que théorique aux fins de cette analyse.

Genre de services ou d'entreprise et nature du commerce

[28] Lorsqu'il est question de considérer le genre des services des parties par rapport à la question de confusion, ce sont les états déclaratifs dans la demande en question et l'enregistrement en question qui gouvernent [*Mr Submarine Ltd c Amandista Investments Ltd*, 1987 CarswellNat 749 (CAF); *Miss Universe Inc c Bohna* (1994) CarswellNat 1443 (CAF)].

[29] Par conséquent, clairement le genre des services des parties se chevauche. De plus, nonobstant la position de la Requérante que les parties ne sont pas des concurrents et que leur entreprise et leur commerce diffèrent, il y a malgré tout un chevauchement à cet égard. En effet, en décrivant le genre du réseau de la Requérante, l'Affidavit McGillivray spécule que [TRADUCTION] « Essentiellement, l'Opposante serait un client potentiel du programme d'affiliés TL Network de [la Requérante] au Canada » [au para 26]. J'estime que cela indique en fait un chevauchement important de la nature des voies de commercialisation des parties, nonobstant leur modèle d'affaires différent ou la portée de leur entreprise respective.

[30] De nouveau, bien que cela favorise l'Opposante, je n'estime pas que ces facteurs soient importants dans l'analyse générale de la confusion en l'espèce à l'égard de la Marque.

Degré de ressemblance

[31] J'estime qu'en l'espèce ce facteur possède une grande importance. À cet égard, je ne considère pas que la Marque ressemble à la marque de commerce TRAVEL LEADERS de l'Opposante dans sa présentation ou dans son son, nonobstant le fait que les deux marques de commerce commencent par la lettre T et partagent la lettre L. En ce qui a trait à l'idée suggérée, l'argument de l'Opposante dépend en grande partie de son affirmation que TL est un sigle pour TRAVEL LEADERS.

[32] Cependant, les observations de l'Opposante à cet égard (les plaidoyers écrits de l'Opposante de 12 à 14] semblent mélanger l'idée suggérée par les lettres « TL » avec l'emploi par la Requérante de son nom commercial et de la marque de commerce TRAVEL LEADERS à l'extérieur du Canada et la publicité périphérique subséquente au Canada. Dans le contexte des services en question, je suis d'accord avec la Requérante que les lettres TL ne représentent pas nécessairement les mots TRAVEL ou LEADERS et peuvent porter plusieurs significations [Affidavit McGillivray, au para 41]. Bien qu'un consommateur puisse déduire que le « T » dans TL représente le mot descriptif « travel », une déduction semblable n'est ni évidente ni intuitive à l'égard de la lettre « L » et du mot « leaders ».

[33] À cet égard, en partie, puisque le registraire peut prendre connaissance d'office de définitions du dictionnaire [*Tradall SA c Devil's Martini Inc*, 2011 COMC 65], je remarque que le *Merriam-Webster Dictionary* définit « TL » seulement comme le symbole pour le thallium.

[34] Il n'y a rien dans la preuve qui indique que TL est un terme commun dans le commerce et il n'y a aucune indication que, par exemple, l'Opposante elle-même utilise ou affiche TL dans sa pratique de commerce, en tant que sigle pour TRAVEL LEADERS ou autrement.

[35] Même si je devais considérer l'emploi par la Requérante de TRAVEL LEADERS à l'extérieur du Canada et toute publicité périphérique qui en découle comme une circonstance de

l'espèce pertinente, cela n'a simplement aucun poids face à l'absence de ressemblance entre les marques de commerce des parties.

[36] Compte tenu de ce qui précède, ce facteur favorise fortement la Requérante.

Autre circonstance de l'espèce – Cas de confusion réelle

[37] Dans ses plaidoyers écrits, l'Opposante présente l'échange par courriel, ainsi que l'étiquette postale et le bordereau d'emballage erronés, aux Pièces NN/14 et OO/15 de l'Affidavit Saleh, respectivement, à titre d'exemples de confusion réelle [page 16]. Cependant, dans le meilleur des cas, ces pièces démontrent une confusion entre les adresses postales ou les noms commerciaux respectifs des parties, lesquels ne sont pas en cause dans cette procédure.

[38] Par conséquent, je ne considère pas qu'il s'agisse d'une circonstance de l'espèce qui favorise l'une ou l'autre des parties.

Conclusion – Confusion avec la marque de commerce de l'Opposante

[39] Après avoir examiné toutes les circonstances de l'espèce, je conclus que la Requérante s'est acquittée du fardeau ultime à l'égard de la probabilité de confusion entre les marques de commerce des parties. J'arrive à cette conclusion en raison du faible degré de ressemblance entre les marques de commerce, nonobstant le chevauchement du genre des services et de la nature des commerces des parties.

[40] Compte tenu de ce qui précède, le motif d'opposition fondé sur l'article 12(1)d) concernant la confusion avec la marque de commerce TRAVEL LEADERS de l'Opposante est rejeté.

MOTIF D'OPPOSITION FONDÉ SUR L'ARTICLE 16(3) – ABSENCE DE DROIT À L'ENREGISTREMENT

[41] L'Opposante plaide, en vertu de l'article 38(2)c) de la Loi, que la Requérante n'est pas la personne qui a le droit d'enregistrer la Marque au Canada compte tenu de ce qui suit :

- 16(3)a) : À la date de la production de la demande, la Marque créait de la confusion avec une marque de commerce [TRAVEL LEADERS] qui avait été employée précédemment au Canada ou qui avait été révélée au Canada en date du 22 mars 2005 par l’Opposante.
- 16(3)b) : À la date de la production de la demande, la Marque créait de la confusion avec une marque de commerce [TRAVEL LEADERS] à l’égard de laquelle une demande d’enregistrement avait été précédemment produite au Canada par l’Opposante.
- 16(3)c) : À la date de la production de la demande, la Marque créait de la confusion avec un nom commercial [TRAVEL LEADERS] qui avait été précédemment employé au Canada par l’Opposante.

[42] En ce qui a trait au motif fondé sur l’article 16(3)b) de la Loi, je remarque que la demande de l’Opposante pour la marque de commerce TRAVEL LEADERS n’était pas en instance à la date de l’annonce de la demande pour la Marque. En revanche, dans ses plaidoyers écrits, la Requérente affirme que l’Opposante ne s’est pas acquittée de son fardeau initial à l’égard de ces motifs [à la page 13].

[43] Bien que je sois d’accord que l’emploi démontré par l’Opposante de sa marque de commerce et de son nom commercial est, dans le meilleur des cas, limité, cette question est caduque. Dans la mesure que ces motifs dépendent en bout de compte de la question de confusion, comme ci-dessus, je conclus que la Requérente s’est acquittée de son fardeau ultime.

[44] À cet égard, le facteur du degré de ressemblance favorise grandement la Requérente, de manière à ce qu’il n’y ait aucune probabilité de confusion à l’égard de l’un des services visés par l’enregistrement.

[45] Compte tenu de ce qui précède, les motifs d’opposition fondés sur l’absence du droit à l’enregistrement sont rejetés.

MOTIF D’OPPOSITION FONDÉ SUR L’ARTICLE 2 – ABSENCE DE CARACTÈRE DISTINCTIF

[46] L’Opposante plaide que, en vertu de l’article 38(2)d) de la Loi, la Marque proposée par la Requérente n’a pas de caractère distinctif au sens de l’article 2 de la Loi puisqu’elle ne

distinguerait pas les services que la Requérante a l'intention d'offrir des services actuellement offerts par l'Opposante, et n'est pas adaptée pour le faire, puisque les lettres TL sont reconnues comme un sigle pour les mots TRAVEL LEADERS.

[47] Puisque la preuve n'appuie pas ce plaidoyer, l'Opposante ne s'acquitte pas de son fardeau initial à l'égard de ce motif. Peu importe, dans la mesure que ce motif dépendrait en bout de compte sur la question de confusion, j'arrive essentiellement à la même conclusion que celle ci-haut concernant les autres motifs.

[48] Par conséquent, le motif d'opposition fondé sur l'absence de caractère distinctif est rejeté.

DÉCISION

[49] Compte tenu de tout ce qui précède, conformément à l'article 38(12) de la Loi et conformément aux pouvoirs qui m'ont été délégués en vertu de l'article 63(3) de la Loi, je rejette l'opposition.

Andrew Bene
Membre
Commission des oppositions des marques de commerce
Office de la propriété intellectuelle du Canada

Traduction certifiée conforme
William Desroches

Le français est conforme aux WCAG.

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

DATE DE L'AUDIENCE Aucune audience tenue

AGENTS AU DOSSIER

Samuel R. Baker

Pour l'Opposante

Osler, Hoskin & Harcourt LLP

Pour la Requérante