

TRADUCTION/TRANSLATION

PROCÉDURE SELON L'ARTICLE 45
MARQUE DE COMMERCE : GULLIVER'S
ENREGISTREMENT N° 361,131

Le 26 février 2003, à la demande de Riches, McKenzie & Herbert, le registraire a envoyé l'avis prévu par l'article 45 à Gulliver's, The Travel Accessory Store Ltd., la propriétaire inscrite de l'enregistrement de la marque de commerce en rubrique.

La marque de commerce GULLIVER'S est enregistrée en vue de l'emploi en liaison avec les marchandises et services suivants :

Marchandises :

Sacs à dos, sacs de couchage, nommément draps de couchage; brosses à dents; publications imprimées, nommément livrets de type journal de voyage et carnets d'adresses; bagages, portefeuilles, sacs à cosmétiques, ceintures-porte-monnaie et étuis à passeport, trousse de couture, ensembles ciseau et taille-ongles; vêtements, nommément chapeaux, shorts, pantalons, blouses et chemises.

Services :

Exploitation d'un studio de photographie; consultation en voyages.

En réponse à cet avis, l'affidavit de Fraser MacDonald a été produit, accompagné de pièces.

Chacune des parties a soumis une argumentation écrite et été représentée à l'audition.

L'article 45 de la *Loi sur les marques de commerce* fait obligation au propriétaire inscrit de la

marque de commerce d'indiquer, 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 est tout moment entre le 26 février 2000 et le 26 février 2003.

L'affidavit de Fraser MacDonald et les pièces ont été produits en réponse à cet avis. Chacune des parties a présenté une argumentation écrite et a été représentée à l'audition. Une deuxième procédure selon l'article 45 est engagée, concernant l'enregistrement n° 396,477 (marque de commerce et dessin GULLIVER'S), dont l'audition s'est tenue concurremment avec celle de la première procédure apparentée. L'enregistrement n° 396,477 fera l'objet d'une décision distincte.

Dans son affidavit, M. MacDonald déclare que la déposante a employé la marque de commerce en liaison avec les marchandises et les services dans l'enregistrement, et précise que durant la période entre le 26 février 2000 et le 25 février 2003, la déposante a exploité des magasins, en liaison avec la marque de commerce, dans les lieux suivants :

- Richmond Centre (Colombie-Britannique), jusqu'en mars 2001
- Centre commercial Park Royal North, Vancouver-Ouest (Colombie-Britannique)

Il explique que le magasin de détail est actuellement (c.-à-d. le 26 février 2003, date de signature de l'affidavit) situé au 749 Park Royal, qui est un centre commercial à Vancouver-Ouest, Colombie-Britannique. À son ouverture en 1981, le magasin de la déposante était installé dans

l'unité 844; il a déménagé vers 1991 dans l'unité 754, puis encore en novembre 2002 dans l'unité 749, son emplacement actuel.

Au paragraphe 5 de son affidavit, il signale que la déposante a employé la marque de commerce en liaison avec les marchandises du 26 février 2000 au 26 août 2003, sans discontinuer, en apposant l'étiquette soumise (pièce A) sur la plupart, voire la totalité, des marchandises qu'elle vend. Il précise que la politique de l'entreprise veut que l'étiquette soit apposée sur toutes les marchandises en vente dans le magasin de la déposante. Il indique que ces marchandises se composent entre autres de ce qui suit :

Sacs à dos, sacs de couchage, brosses à dents; publications imprimées; bagages, portefeuilles, sacs à cosmétiques, ceintures-porte-monnaie, étuis à passeport, trousse de couture, ensembles ciseau et taille-ongles; et vêtements.

Il joint des photographies (pièce B) des étiquettes apposées aux chapeaux et sacs à dos vendus par la déposante entre le 26 février 2000 et le 26 août 2003.

Il présente, au paragraphe 7, un tableau des volumes de vente approximatifs d'un petit échantillon des marchandises précitées pour l'année 2002. Les recettes des ventes des marchandises suivantes sont produites :

sacs à dos;
sacs de couchage;
brosses à dents;
journaux de voyage;
carnets d'adresses;
bagages;

portefeuilles;
sacs à cosmétiques;
ceintures-porte-monnaie;
étuis à passeport;
vêtements : chapeaux et vestons

Il joint aussi, à titre de pièce C, des spécimens de copies d'imprimés d'ordinateur des dossiers comptables de la déposante pour les ventes des marchandises ci-dessus en 2002. Il explique qu'il n'a fourni qu'une partie des dossiers justifiant les déclarations de vente au paragraphe 7 de son affidavit parce que l'ordinateur peut uniquement imprimer les dossiers relatifs à une marchandise en particulier.

Il indique, au paragraphe 9, que la marque de commerce a été employée en liaison avec les services suivants :

- consultation en voyages;
- exploitation d'un commerce de ventes postales et de magasins de détail pour la vente d'accessoires de voyage, de cadeaux et de biens de consommation en général (**service non prévu dans l'enregistrement actuel de la marque de commerce**).

Il fournit (pièce D) une photographie, prise le 14 novembre 2002, du magasin de détail de la déposante à l'emplacement de Park Royal, expliquant que la pancarte a été érigée quand la déposante a emménagé dans l'unité 749 en novembre 2002. Il précise que cette pancarte a été affichée devant les unités 749 et 754 de la déposante à Park Royal, puis indique que le total des ventes au détail de la déposante en 2002 s'est élevé à au moins 400 000 \$. Il fournit, en tant que pièce E, une copie des listes des inscriptions téléphoniques commerciales pour les années 2001 et 2002-2003 de la région de Vancouver, en Colombie-Britannique, où figure l'inscription

GULLIVER'S THE TRAVEL ACCESSORY STORE.

Il déclare, au paragraphe 14 de l'affidavit, que la déposante offre des services de consultation en voyages, en liaison avec la marque de commerce, depuis 1981. **[Je note ici que la partie requérante a fait remarquer que cette date ne concorde pas avec celle de la production de la déclaration d'emploi, pour de tels services, qui est inscrite sur la page de l'enregistrement de la marque de commerce. Bien que je sois d'accord que la date de premier emploi indiquée par M. MacDonald soit douteuse, je ne suis pas disposée, aux fins de l'article 45, à n'accorder aucune confiance à cet affidavit en raison de cette seule contradiction.]** M. MacDonald précise qu'un conseiller en voyages offre des services de prestation d'informations aux voyageurs sur les sujets suivants, entre autres :

- bagages
- informations générales sur les bagages
- assurance, y compris assurance sur l'habitation, la santé et les voyages
- documentation nécessaire pour les voyages
- préparatifs du voyage, y compris les exigences médicales et la protection du foyer
- prescriptions douanières
- comment payer les biens et services en cours de voyage
- comment se maintenir en santé
- que faire en cas de maladie et comment obtenir de bons soins
- comment se déplacer une fois parvenu à destination
- comment choisir des hôtels et restaurants

- voyager avec des appareils électriques
- comment situer les bureaux touristiques
- sécurité en voyage
- faire ses valises

La pièce F est un résumé complet des conseils et des informations offerts par la déposante dans le cadre de ses services de consultation en voyages.

Il explique alors qu'il est d'usage, parmi son industrie, que des services de consultation en voyages soient offerts dans le cadre des services proposés par un magasin spécialisé dans les accessoires de voyage, ajoutant qu'il arrive souvent que des voyageurs potentiels viennent au magasin pour poser des questions précises.

Il ajoute que ces services de consultation en voyages sont souvent donnés gratuitement par le magasin de détail, qui recouvre les frais de ces services grâce aux prix de détail des produits qu'il vend.

Il déclare ensuite que la déposante a offert sans discontinuer des services de consultation en voyages à ses clients, sous forme de conseils donnés sur place par ses magasins de détail, de listes de contrôle remises à ses clients aussi bien dans ses magasins que par l'intermédiaire d'agents de voyage, de distribution de vidéos d'information sur les voyages, de cours sur les voyages et de conseils sur la façon de faire ses valises, destinés aussi bien au grand public qu'aux

établissements d'enseignement.

On produit, à titre de pièce G, la liste de contrôle des vacances fournie aux clients de la déposante, sur laquelle paraît la marque de commerce. Il déclare que la marque de commerce s'affiche clairement au début de la vidéo, puis il fournit une liste (pièce P) des clients de la déposante qui ont emprunté cette vidéo depuis 2000 jusqu'à la date du présent affidavit. Il explique que la vidéo répète et complète les informations sur les voyages distribuées aux clients par la déposante.

M. MacDonald indique, à propos des cours et séminaires offerts aux voyageurs éventuels, qu'il a donné un séminaire sur les voyages à la North Shore Continuing Education pour le compte de la déposante, au printemps et à l'automne de 2000, 2001 et 2002, et au printemps de 2003, sous le titre « Packing Magic and Travel Tips » (conseils sur les voyages et sur comment faire ses valises). Il fournit un exemplaire du 2003 North Vancouver Continuing Education Program Guide (pièce K) et indique que les guides des programmes de 2000, 2001 et 2002 contenaient une description identique de ce cours. Il joint la liste des dates (pièce L) auxquelles il a donné ce cours en qualité d'employé de la déposante, expliquant qu'il distribuait toujours à ces occasions des documents imprimés aux étudiants, y compris la liste de contrôle sur les vacances. Il présente les grandes lignes de ce cours (pièce M) et fournit un exemplaire d'une annonce (pièce N) insérée par la déposante dans le journal North Shore News. Il dit que de telles annonces étaient insérées avant chacun des cours donnés par la déposante en 2001 et en 2002.

Il indique ensuite qu'il a été conférencier pour différents organismes, collèges et universités en qualité d'employé de la déposante, et qu'il a fourni informations et conseils sur les voyages en liaison avec la marque de commerce. Il fournit, à titre de pièce O, une liste de cours d'une heure qu'il a donnés dans ce contexte, ajoutant qu'à chacun de ces cours il distribuait aux étudiants la liste de contrôle sur les vacances.

Il indique, au paragraphe 22 de son affidavit, que dès le début de 2003 et avant le 26 février 2003, la déposante avait un site Web à www.gulliverstravel.com, puis il fournit (pièce R) une copie de la page d'accueil du site, expliquant que celui-ci fait la promotion des services de vente au détail, de vente par correspondance et de services de consultation en voyages de la déposante.

Pour conclure, il dit que la déposante a annoncé ses services dans le North Shore News entre le 26 février 2000 et le 27 février 2003, puis il produit des spécimens (pièce T) d'annonces sur son magasin de détail. Il déclare ensuite que la déposante a offert sans discontinuer des services de vente par correspondance sous la marque de commerce en question entre le 26 février 2000 et le 25 février 2003, et que ces services sont annoncés au moyen à la fois de la liste de contrôle sur les vacances décrite dans le présent affidavit et du site Web. Il déclare qu'en 2000, en 2001 et encore en 2002, les ventes par correspondance se sont chiffrées entre 1 000 \$ et 2 000 \$, avec une commande moyenne de 25 \$ à 35 \$.

La partie requérante a fait valoir plusieurs arguments au sujet de la preuve produite; elle a allégué ce qui suit concernant les marchandises :

[TRADUCTION]

M. MacDonald déclare, au paragraphe 5 de son affidavit, que la marque de commerce était apposée sur la « plupart » des marchandises (et non pas « toutes ») au moyen de l'étiquette illustrée à la pièce A, ce qui signifie qu'il est impossible de conclure que la marque de commerce était employée en liaison avec toutes les marchandises enregistrées; de plus, il n'est pas clairement indiqué lesquelles parmi les marchandises portait l'étiquette indiquée dans la pièce A.

Elle fait valoir de plus qu'il n'est pas clair si l'étiquette sert à indiquer que la déposante est la source des biens en question, puisqu'elle peut être apposée sur des marchandises qui portent déjà les marques de commerce de tiers (elle se fonde, à ce sujet, sur la pièce T de l'affidavit, qui établit que la déposante vend en fait des marchandises qui portent les marques de commerce de tierces parties).

Elle affirme, à titre subsidiaire, qu'il faudrait supprimer au moins les marchandises « shorts, pantalons, blouses et chemises », puisque la preuve ne démontre absolument aucun emploi de la marque de commerce en liaison avec ces marchandises au cours de la période visée.

En ce qui concerne les services, elle soutient ce qui suit :

[TRADUCTION]

La preuve étant complètement muette sur la question de « l'exploitation d'un studio de photographie », il convient d'effacer ce service de l'enregistrement de la marque de commerce.

Aucun des services qu'il est démontré que la déposante a offerts ne constituent des « services de consultation en voyages » : la déposante a en réalité offert des services assimilables à la vente au détail; toute information donnée par la déposante en qualité de « conseiller en voyages » faisait partie intégrante du fonctionnement d'un magasin de détail qui offre des accessoires de voyage, et ne constitue pas un service distinct de « consultation en voyages ». Il conviendrait donc d'effacer « consultation en voyages » de l'enregistrement.

Touchant les marchandises enregistrées, j'observe que M. MacDonald a également indiqué au paragraphe 5 de son affidavit que l'étiquette visée par la pièce A (j'accepte que celle-ci porte une

marque de commerce qu'on peut considérer comme l'emploi d'une marque de commerce déposée) est apposée à toutes les marchandises vendues dans le magasin de la déposante, soit les « sacs à dos, sacs de couchage, brosses à dents, publications imprimées, bagages, portefeuilles, sacs à cosmétiques, ceintures-porte-monnaie, étuis à passeport, trousse de couture, ensembles ciseau et taille-ongles, et vêtements ». Les publications imprimées et les vêtements vendus n'ont pas été précisés au paragraphe 5, mais ils sont ainsi décrits au paragraphe 7 : « publications imprimées : journaux de voyage et carnets d'adresses » et « vêtements : chapeaux et vestons ». [Je note ici que les « vestons » ne sont pas des marchandises couvertes par l'enregistrement de la marque de commerce actuel.]

À la lumière de ce qui précède, j'estime qu'il est fondé de conclure que suffisamment de faits ont été fournis pour me permettre de statuer que les marchandises précitées ont été vendues en liaison avec la marque de commerce, durant la période visée, de manière à satisfaire aux exigences du paragraphe 4(1) de la Loi.

Je juge en outre qu'aucune preuve concluante ne permet d'établir que ces marchandises en particulier portaient déjà les marques de commerce de tierces parties. Je note que la pièce C de l'affidavit semble établir que certaines marchandises en vente étaient peut-être associées à une deuxième marque de commerce, dont la déposante a pu ou non être propriétaire. En l'absence d'une preuve nette et claire que ces marchandises en particulier portaient des marques de commerce de tierces parties, je conclus que le fait que chacune de ces marchandises portait clairement une étiquette portant la marque de commerce en question suffit au regard de

l'article 45 de la Loi.

J'estime aussi que la preuve relative au restant des marchandises enregistrées, à savoir « shorts, pantalons, blouses et chemises », est insuffisante et vague; il m'est donc impossible de conclure que ces marchandises ont été vendues au cours de la période visée. En conséquence, ces marchandises seront supprimées de l'enregistrement de la marque de commerce (voir *John Labatt Ltd. c. Rainier Brewing Co. et al*, 80 C.P.R. (2d) 228 et *Uvex Toko Canada Ltd. c. Performance Apparel Corp.*, 31 C.P.R. (4th) 270).

Dans son argumentation écrite aussi bien qu'à l'audience, la déposante a admis que la preuve ne démontrait pas l'emploi des services « d'exploitation d'un studio de photographie »; il est donc convenu qu'il conviendrait de radier ces services de l'inscription de la marque de commerce, et qu'en conséquence ils seront radiés en fait.

Bien que je partage l'avis de la partie requérante, à savoir que la preuve établit que l'activité principale de la déposante en liaison avec la marque de commerce est l'exploitation d'un magasin de détail qui offre des accessoires de voyage (service qui ne s'inscrit pas dans le présent enregistrement de la marque de commerce), j'estime par ailleurs que la preuve démontre l'emploi de la marque de commerce en liaison avec des services de « consultation en voyages ». De plus, je suis convaincue que l'emploi démontré est conforme aux exigences du paragraphe 4(2) de la Loi.

Même si les services de consultation en voyages semblent être offerts dans le cadre des services proposés par le magasin de détail ou à titre de service accessoire à son activité principale, il reste que la déposante fournit en fait de tels services, comme en témoigne, selon moi, l'offre d'information sur [TRADUCTION] « l'assurance, les documents de voyage nécessaires, la préparation du voyage, y compris les exigences médicales et les prescriptions douanières..., comment choisir des hôtels et restaurants ..., la sécurité en voyage et comment faire ses valises » aux personnes qui comptent voyager. En outre, je suis convaincue que les conseils et l'information distribués par la déposante vont plus loin que ce qu'attendrait normalement un client d'un détaillant d'accessoires de voyage. Par voie de conséquence, et contrairement à ce que fait valoir la partie requérante, je conclus que l'information ou les conseils offerts par la déposante ne sont pas une simple partie intégrante du fonctionnement d'un magasin de détail qui offre des accessoires de voyage, mais plutôt un service distinct de « consultation en voyages ».

La preuve établit que la déposante offre des services de « consultation en voyages » aux clients de son magasin au détail, sous forme de réponse verbale aux questions, puis de la remise d'une liste de contrôle sur les vacances et d'une vidéo. Je conclus que l'affichage de la marque de commerce devant le magasin, sur la liste de contrôle et au début de la vidéo est assimilable à l'emploi de la marque de commerce dans l'exécution des services.

La preuve démontre aussi que la déposante offre des services de consultation en voyages qui prennent la forme d'un cours sur les voyages et de conseils sur la façon de faire ses valises. La déposante a inséré des annonces dans le North Shore News. L'annonce fournie à titre de pièce N

renvoie à un cours qui – comme en témoigne la pièce L (liste des dates pour le cours) – a sans doute été donné le 12 octobre 1999, soit avant la période visée; néanmoins, je suis disposée à croire, étant donné que M. MacDonald a déclaré sous serment que des annonces semblables ont été insérées dans le North Shore News avant chacun des cours donnés par la déposante en 2001 et en 2002, que cette annonce est aussi la façon dont la marque de commerce a paru dans des publicités semblables sur les services au cours de la période visée.

M. MacDonald a signalé qu'à l'occasion de ces cours, il a distribué aux participants la liste de contrôle sur les vacances; j'en conclus donc ici encore que ce fait est assimilable à l'emploi de la marque de commerce dans l'exécution de services de consultation en voyages.

Étant donné que je conclus que l'emploi de la marque de commerce a été démontré en liaison avec les marchandises désignées « sacs à dos, sacs de couchage, nommément draps de couchage; brosses à dents; publications imprimées, nommément livrets de type journal de voyage et carnets d'adresses; bagages, portefeuilles, sacs à cosmétiques, ceintures-porte-monnaie, étuis à passeport, trousse de couture, ensembles ciseau et taille-ongles, et vêtements, nommément chapeaux » et avec les services de « consultation en voyages », je statue qu'il conviendrait de modifier l'enregistrement de la marque de commerce pour qu'il contienne uniquement ces marchandises et services.

L'enregistrement n° 361,131 sera modifié conformément aux dispositions du paragraphe 45(5) de la Loi.

FAIT À GATINEAU (QUÉBEC), CE 13^e JOUR D'AVRIL 2006.

D. Savard
Agent d'audience principal
Division de l'article 45