

**DANS L’AFFAIRE DE L’OPPOSITION de  
Transat A.T. Inc. à la demande n° 1182452  
produite par Luggage America, Inc. en vue de  
l’enregistrement de la marque de commerce  
TRAVEL PLUS**

**I La procédure**

[1] Le 25 juin 2003, Luggage America, Inc. (la Requérante) a produit une demande d’enregistrement pour la marque de commerce TRAVEL PLUS (la Marque) fondée sur l’emploi projeté au Canada en liaison avec les marchandises suivantes : bagages, valises, sacs de voyage, sacs de transport, mallettes, sacs à vêtements, fourre-tout, sacs de sport et sacs à dos (les Marchandises). La Requérante s’est désistée du droit à l’usage exclusif du mot TRAVEL en dehors de la Marque.

[2] La demande a été annoncée aux fins d’opposition dans le *Journal des marques de commerce* du 23 novembre 2005. Le 26 juin 2006, Transat Tours Canada Inc. a produit une déclaration d’opposition que le registraire a transmise à la Requérante le 15 août 2006. La déclaration d’opposition a plus tard été modifiée, avec l’autorisation du registraire, pour changer le nom de l’opposante en celui de Transat A.T. Inc. (l’Opposante) à la suite de la réorganisation d’un groupe de sociétés comprenant Transat Tours Canada Inc.

[3] Le 15 septembre 2006, la Requérante a produit une contre-déclaration dans laquelle elle nie essentiellement tous les motifs d’opposition soulevés.

[4] L’Opposante a produit l’affidavit de Philippe Sureau, alors que la Requérante a choisi de ne produire aucune preuve. M. Sureau n’a pas été contre-interrogé.

[11]

[5] Les deux parties ont produit des observations écrites; aucune audience n'a été tenue.

## **II Les motifs d'opposition**

[6] Les motifs d'opposition soulevés par l'Opposante peuvent se résumer comme suit :

1. La demande ne satisfait pas aux exigences de l'alinéa 30e) de la *Loi sur les marques de commerce*, L.R.C. 1985, ch. T-13, (la Loi), car la Requérante n'a jamais eu l'intention d'employer la Marque au Canada à titre de marque de commerce en liaison avec les Marchandises;

2. La demande ne satisfait pas aux exigences de l'alinéa 30i) de la Loi, étant donné que la Requérante connaissait ou aurait dû connaître l'existence des marques de commerce de l'Opposante, notamment celles mentionnées ci-dessous, et leur emploi étendu au Canada par l'Opposante en liaison avec les services offerts par celle-ci, emploi qui est antérieur à la date de production de la présente demande. Par conséquent, la Requérante ne pouvait pas être convaincue qu'elle avait le droit d'employer la Marque au Canada en liaison avec les Marchandises;

3. Compte tenu de l'alinéa 12(1)d) de la Loi, la Marque n'est pas enregistrable parce qu'elle crée de la confusion avec les marques de commerce déposées de l'Opposante : TRAVEL PLUS, certificat d'enregistrement LMC 614387;

TRAVEL PLUS CLUB VOYAGES & Dessin, certificat d'enregistrement LMC 616280;

GOLIGER'S TRAVEL PLUS & Dessin, certificat d'enregistrement LMC 613391;

TRAVEL PLUS & Dessin, certificat d'enregistrement LMC 613715;

TRAVEL PLUS & Dessin, certificat d'enregistrement LMC 617002;

TRAVELPLUS Dessin, certificat d'enregistrement LMC 559808;

VOYAGESPLUS, certificat d'enregistrement LMC 560416;

TRAVEL PLUS, certificat d'enregistrement LMC 318754;

(ci-après désignées collectivement sous le nom de « marques de commerce TRAVEL PLUS de l'Opposante »);

4. Compte tenu de l'alinéa 16(3)a) de la Loi, la Requérante n'a pas droit d'obtenir l'enregistrement de la Marque, parce qu'à la date de production de la demande, la Marque créait de la confusion avec les marques de commerce TRAVEL PLUS de l'Opposante, antérieurement employées au Canada par l'Opposante;

5. La Marque de la Requérante n'est pas distinctive, parce qu'elle n'est pas adaptée à distinguer les Marchandises des services de l'Opposante, offerts en liaison avec les marques de commerce TRAVEL PLUS de l'Opposante employées au Canada.

[11]

### **III Principes généraux applicables à tous les motifs d'opposition**

[7] C'est à la Requérante qu'incombe le fardeau ultime de démontrer que sa demande respecte les dispositions de la Loi. Toutefois, l'Opposante doit s'acquitter du fardeau initial de présenter une preuve admissible suffisante pour permettre de conclure raisonnablement à l'existence des faits allégués au soutien de chacun des motifs d'opposition. Dès lors que l'Opposante a satisfait à ce fardeau initial, la Requérante doit établir, selon la prépondérance des probabilités, que les motifs d'opposition soulevés ne devraient pas faire obstacle à l'enregistrement de la Marque [voir *Joseph E. Seagram & Sons Ltd. et al c. Seagram Real Estate Ltd.*, 3 C.P.R. (3d) 325, aux pages 329 et 330; *John Labatt Limitée c. Les Compagnies Molson Limitée*, 30 C.P.R. (3d) 293; *Wrangler Apparel Corp. c. The Timberland Company*, [2005] C.F. 722].

### **IV Enregistrabilité de la Marque**

[8] La date pertinente pour l'appréciation du motif d'opposition fondé sur l'alinéa 12(1)d) de la Loi est celle de la décision du registraire [voir *Park Avenue Furniture Corporation c. Wickes/Simmons Bedding Ltd.* (1991), 37 C.P.R. (3d) 413, à la page 424 (C.A.F)].

[9] M. Sureau est président de l'Opposante et président de Transat Distribution Inc. (TDC). Il fournit certains renseignements concernant l'entreprise de l'Opposante et de ses prédécesseurs en titre ainsi que des renseignements sur son expérience professionnelle dans l'industrie du voyage. Il a produit des copies certifiées conformes des enregistrements de l'Opposante. J'ai vérifié le registre, et je confirme que l'Opposante y figure comme propriétaire inscrite de chacune des marques de commerce TRAVEL PLUS de l'Opposante. Je concentrerai mon analyse de ce motif d'opposition sur la marque de commerce TRAVEL PLUS de l'Opposante dont le certificat d'enregistrement porte le numéro LMC 614387, parce que j'estime que cette marque de commerce est celle qui sert le mieux l'Opposante en l'espèce. L'enregistrement est encore en règle, et il se rapporte à ce qui suit :

Planification de programmes et prestation de services au soutien d'un consortium national d'agences de voyage détenues et opérées de façon indépendante, nommément des services de développement et d'enseignement de programmes de formation pour les

[11]

employés, développement et mise en oeuvre de campagnes publicitaires et promotionnelles conjointes; recherche et approvisionnement de solutions technologiques et de commerce électronique, nommément logiciels et programmes informatiques permettant d'améliorer le services [sic] à la clientèle et l'administration interne des affaires.

Services d'agences de voyage, nommément services de planification de voyages, organisation et réservation de vols d'avion, organisation de circuits terrestres, d'expéditions, de randonnées, de séjours linguistiques; services de réservation de billets d'avion, de chambres d'hôtel et de moyens de transport, location de véhicules de transport, vente de forfaits de voyages comprenant « vols-circuits-hôtels », de croisières; vente d'assurance de voyages; services de location de maisons, de studios, d'appartements; location de bateaux, de péniches et de voiliers; organisation de mini-circuits terrestres; services d'informations concernant les voyages, promotion de la vente de voyages et de forfaits voyages par le biais d'un réseau de communication mondial (Internet) ainsi que par la distribution d'imprimés, de photos, de dessins, de matériel visuel et audiovisuel publicitaire visant à diffuser des renseignements sur les produits et services reliés à l'industrie du tourisme et des voyages (ci-après désignés collectivement comme « les Services de l'Opposante »).

[10] L'Opposante s'est donc acquittée du fardeau de preuve initial qui lui incombait au regard de ce motif d'opposition.

[11] Je dois ensuite décider, selon la prépondérance des probabilités, si la Marque risque de créer de la confusion avec la marque de commerce TRAVEL PLUS de l'Opposante. Le test applicable à cette question est énoncé au paragraphe 6(2) de la Loi, et je dois tenir compte de toutes les circonstances pertinentes de l'espèce, y compris celles précisées au paragraphe 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 marchandises, services ou entreprises; la nature du commerce; le degré de ressemblance entre les marques de commerce dans la présentation ou le son, ou dans les idées qu'elles suggèrent. Ces critères ne sont pas exhaustifs, et il n'est pas nécessaire d'attribuer à chacun un poids équivalent [voir *Clorox Co. c. Sears Canada Inc.* (1992), 41 C.P.R. (3d) 483; *Gainers Inc. c. Marchildon* (1996), 66 C.P.R. (3d) 308].

[12] Je me réfère également aux arrêts rendus par la Cour suprême du Canada dans *Mattel, Inc. c. 3894207 Canada Inc.* (2006), 49 C.P.R. (4th) 321, et *Veuve Clicquot Ponsardin c.*

[11]

*Boutiques Cliquot Ltée et al.* (2006), 49 C.P.R. (4th) 401, dans lesquels le juge Binnie a formulé des observations sur l'examen des critères énumérés au paragraphe 6(5) de la Loi dont il faut tenir compte pour décider s'il existe une probabilité de confusion entre deux marques de commerce. C'est en gardant à l'esprit ces principes généraux que j'évaluerai chacun des critères pertinents.

- i) Le caractère distinctif inhérent des marques de commerce et la mesure dans laquelle elles sont devenues connues

[13] La Marque constitue une marque de commerce faible, parce qu'elle est très suggestive lorsqu'elle est employée en liaison avec les Marchandises. Comme il a été mentionné, la Requérante s'est désistée du droit à l'usage exclusif du mot « travel » [voyage] en dehors de la Marque dans son ensemble. La marque de commerce TRAVEL PLUS de l'Opposante est aussi une marque faible, car elle suggère la nature de certains des Services de l'Opposante, plus particulièrement ceux désignés comme des services d'agence de voyage.

[14] Une marque de commerce peut acquérir un caractère distinctif accru du fait de son emploi au Canada. Je résumerai maintenant la partie de la preuve de l'Opposante qui est pertinente au regard de cette question.

[15] Tout d'abord, je ferai remarquer que la marque déposée qui suit (LMC 617002) figure sur la plupart des pièces produites par l'Opposante :



(ci-après « TRAVEL PLUS & Dessin »)

[16] Je considère que l'emploi de la marque de commerce illustrée ci-dessus constitue un emploi de la marque TRAVEL PLUS [voir *Canada (Registraire des marques de commerce) c. Compagnie internationale pour l'informatique CII Honeywell Bull, S.A.* (1985), C.P.R. (3d) 523]. Aussi ne ferai-je à compter de maintenant aucune distinction entre les marques TRAVEL PLUS et TRAVEL PLUS & Dessin. Je traiterai de l'une ou l'autre de ces marques indistinctement comme de la marque de commerce TRAVEL PLUS.

[11]

[17] M. Sureau n'a fourni aucun chiffre d'affaires annuel ou autre relativement aux Services dispensés par l'Opposante en liaison avec sa marque de commerce TRAVEL PLUS ou avec l'une quelconque des autres marques de commerce TRAVEL PLUS de l'Opposante.

[18] M. Sureau a produit des échantillons de divers articles afin de démontrer l'emploi de la marque de commerce TRAVEL PLUS en liaison avec des services d'agence de voyage. Toutefois, nous ne disposons d'aucun détail précis sur l'étendue de cet emploi, si ce n'est une allégation selon laquelle il existe 50 agences de voyage exploitées sous la marque de commerce TRAVEL PLUS au Canada. Des illustrations représentent des affiches extérieures qui portent la marque de commerce TRAVEL PLUS [voir la pièce 6 de l'affidavit de M. Sureau].

[19] Nous disposons d'échantillons de brochures arborant la marque de commerce TRAVEL PLUS qui ont servi à promouvoir les Services de l'Opposante durant la période de 1992 à 2003, mais nous n'avons aucune information sur l'ampleur de la distribution de ces brochures, si elles ont été distribuées, au Canada. Il y a aussi des échantillons d'annonces publiées dans des magazines et des journaux entre 1990 et 2007, mais aucun chiffre sur la diffusion de ces magazines au Canada n'a été présenté. La plupart des documents produits ne sont pas des exemplaires des magazines et journaux en question, mais des copies de l'annonce qui aurait été publiée dans ces magazines et journaux. Les magazines dont sont tirés les extraits produits incluent le *Travel Week* et le *West Coast Families*. Je ne suis pas enclin à prendre connaissance d'office de leur large distribution au Canada.

[20] M. Sureau a produit des échantillons d'articles de papeterie (pièce PS-8 de son affidavit), mais à nouveau, nous ne disposons d'aucune information sur l'étendue de l'utilisation de ces articles au Canada ni, le cas échéant, sur leur période d'utilisation. La Requérante fait valoir que les articles de papeterie sont insuffisants en soi pour établir l'emploi d'une marque de commerce au sens du paragraphe 4(1) de la Loi. Je suis d'accord. Le paragraphe 4(1) porte sur l'emploi d'une marque de commerce en liaison avec des marchandises. L'Opposante tente d'établir l'emploi de sa marque de commerce TRAVEL PLUS en liaison avec des

[11]

services d'agence de voyage. Les articles de papeterie qui portent une marque de commerce peuvent servir à établir l'emploi de cette marque de commerce en liaison avec des services au sens du paragraphe 4(2) de la Loi [voir *Goodman & Carr c. Royal LePage Real Estate Services Ltd.*, 1998 CarswellNat 1531].

[21] En l'espèce, je tiendrai compte uniquement de la carte professionnelle de M. Sureau, qui présente une autre variation de la marque de commerce TRAVEL PLUS, comme on peut le voir ci-dessous, mais qui constitue également un emploi de cette marque de commerce :



Cette carte professionnelle établit que les Services de l'Opposante sont offerts à tout le moins au 300, rue Léo-Parizeau, à Montréal (Québec).

[22] L'autre échantillon que j'aurais pu juger pertinent est une enveloppe portant l'adresse d'un établissement situé au 191, The West Mall, Toronto (Ontario). Or, cette adresse ne figure pas sur la liste d'endroits (pièce 1 de l'affidavit de M. Sureau) où l'Opposante ou ses licenciés exploitent un commerce sous la marque TRAVEL PLUS. Tous les autres échantillons sont des exemples de différents articles de papeterie comme une carte professionnelle, une tablette de notes, une feuille de transmission par télécopieur, etc. Ils portent bien la marque de commerce TRAVEL PLUS, mais ne désignent aucun établissement où les Services de l'Opposante seraient offerts.

[23] La preuve comprend des échantillons de factures établies par TDC, la licenciée de l'Opposante mentionnée dans l'affidavit de M. Sureau [voir les paragraphes 33 à 39 de l'affidavit], entre janvier 2004 et juillet 2006. La Requérente oppose que le contrat de licence n'a pas été produit. À mon avis, cependant, l'allégation de contrôle direct ou indirect de l'Opposante sur l'emploi de ses marques de commerce déposées TRAVEL PLUS est suffisante. L'article 50 de la Loi n'exige pas un contrat de licence écrit [voir *Lindy c. Canada (Registraire des marques de commerce)*, 1999 CarswellNat. 652].

[11]

[24] Je tiens à préciser que M. Sureau a produit un grand nombre d'articles promotionnels portant la marque de commerce TRAVEL PLUS [voir les pièces PS-9 à PS-19]. Toutefois, nous ne disposons d'aucun détail sur l'étendue ni sur l'époque de la distribution de ces articles aux licenciés ou aux franchisés de l'Opposante. Sans ces renseignements importants, les articles promotionnels ne sont pas très utiles à l'Opposante en l'espèce, sauf pour ce qui est du sac de voyage dont il sera question plus loin.

[25] Même si la preuve décrite ci-dessus ne me permet pas d'estimer avec précision l'étendue de l'emploi par l'Opposante de sa marque de commerce TRAVEL PLUS en liaison avec les Services de l'Opposante, je conclus néanmoins que la marque de commerce TRAVEL PLUS de l'Opposante est connue jusqu'à un certain point au Canada en liaison avec des services d'agence de voyage. Dans l'ensemble, le premier critère favorise l'Opposante.

ii) La période pendant laquelle les marques de commerce ont été en usage

[26] Comme il a été exposé, des éléments de preuve établissent l'emploi de la marque de commerce TRAVEL PLUS de l'Opposante depuis aussi tôt que 1990 en liaison avec des services d'agence de voyage; en revanche, il n'y a aucune preuve d'emploi de la Marque au Canada en liaison avec les Marchandises. Ce critère favorise également l'Opposante.

iii) et iv) Le genre de marchandises, services ou entreprises; la nature du commerce

[27] Bien que les Marchandises soient différentes des Services de l'Opposante, il existe un certain rapport entre des valises, sacs de voyage et autres articles semblables d'une part, et les services d'une agence de voyage d'autre part. Un consommateur canadien qui utilise les services de l'agence de voyage de l'Opposante voyagera fort probablement avec des valises ou des sacs de voyage. De fait, M. Sureau allègue que les franchisés de l'Opposante offrent à leurs clients des articles promotionnels, notamment des sacs de voyage, dont un échantillon a été produit au dossier. Je comprends tout à fait qu'offrir des sacs de voyage à des clients ne constitue pas nécessairement une preuve d'emploi de la marque de commerce TRAVEL PLUS de l'Opposante en liaison avec ces marchandises. Toutefois, cet état de choses dénote

[11]

l'existence d'un certain rapport entre les Marchandises et les services d'une agence de voyage. Étant donné que les parties ciblent le même type de consommateurs, les voyageurs, je conclus que ces critères favorisent également l'Opposante.

v) Le degré de ressemblance

[28] Le degré de ressemblance est le critère le plus important dans l'appréciation du risque de confusion entre deux marques de commerce [voir *Beverley Bedding & Upholstery Co. c. Regal Bedding & Upholstering Ltd.* (1980), 47 C.P.R. (2d) 145]. Les marques sont identiques. Ce critère favorise l'Opposante.

vi) Autre facteur pertinent

[29] L'Opposante fait valoir qu'elle est propriétaire d'une famille de marques de commerce qui comportent les éléments « travel » et « plus ». Dans le cadre de l'affidavit de M. Sureau, elle a produit une copie certifiée conforme pour chacune des marques de commerce TRAVEL PLUS de l'Opposante. Cela ne suffit pas. Pour qu'une protection plus étendue soit reconnue à ces marques de commerce, la preuve doit démontrer leur emploi [voir *MacDonald's Corporation c. Yogi Yogurt Ltd.* (1982), 66 C.P.R. (2d) 101]. La preuve établit l'emploi des marques de commerce TRAVEL PLUS & Dessin et TRAVEL PLUS CLUB VOYAGES & Dessin illustrées ci-dessus. J'estime que l'emploi des mots TRAVEL PLUS servant de marque, combiné à l'emploi de TRAVEL PLUS & Dessin et de TRAVEL PLUS CLUB VOYAGES & Dessin, prouve que l'Opposante est propriétaire d'une famille de marques de commerce composées des mots « travel » et « plus ». Il s'agit là d'un autre facteur pertinent qui favorise l'Opposante.

[30] Mon analyse des critères pertinents m'amène à conclure que la Requérante ne s'est pas acquittée du fardeau qui lui incombait de prouver, selon la prépondérance des probabilités, qu'il n'y aurait pas de probabilité raisonnable de confusion entre la Marque, lorsqu'elle est employée en liaison avec les Marchandises, et la marque de commerce TRAVEL PLUS de l'Opposante, lorsqu'elle est employée en liaison avec des services d'agence de voyage.

[11]

J'ajouterai que je suis tout à fait conscient du fait que TRAVEL PLUS est une marque faible, qui, partant, ne devrait bénéficier que d'une protection restreinte. Cependant, en l'occurrence, les marques sont identiques et il existe un certain rapport entre les Marchandises et les Services de l'Opposante.

[31] Par conséquent, il est fait droit au troisième motif d'opposition.

## **V Les autres motifs d'opposition**

[32] Le premier motif d'opposition, fondé sur l'alinéa 30e) de la Loi, est rejeté. Aucune preuve au dossier n'appuie ce motif d'opposition. De ce fait, l'Opposante n'a pas satisfait à son fardeau de preuve initial.

[33] L'alinéa 30i) de la Loi oblige le requérant à produire une déclaration portant que celui-ci est convaincu qu'il a droit d'employer la marque de commerce visée par la demande au Canada en liaison avec les marchandises ou services décrits dans la demande. La Requérante a produit cette déclaration. Or, un motif d'opposition fondé sur l'alinéa 30i) ne devrait être retenu que dans des cas exceptionnels, par exemple lorsqu'une preuve révèle l'existence de mauvaise foi de la part de la partie requérante [*Sapodilla Co. Ltd. c. Bristol-Myers Co.* (1974), 15 C.P.R. (2d) 152, à la page 155], ce qui n'est pas le cas en l'espèce. Le deuxième motif d'opposition est donc rejeté.

[34] Les deux derniers motifs d'opposition (droit à l'enregistrement et caractère distinctif) doivent être évalués en fonction de dates pertinentes différentes, soit, respectivement, la date de production de la demande et la date de production de la déclaration d'opposition [voir le paragraphe 16(3) de la Loi et la décision *Metro-Goldwyn-Meyer Inc. c. Stargate Connections Inc.* (2004), 34 C.P.R. (4<sup>th</sup>) 317].

[35] Dans les deux cas, l'Opposante doit satisfaire à un fardeau de preuve initial. Au regard du droit à l'enregistrement, elle doit prouver qu'elle a employé sa marque de commerce TRAVEL PLUS avant la date de production de la demande (25 juin 2003) et qu'elle n'avait

[11]

pas abandonné cet emploi à la date de l'annonce de la demande (23 novembre 2005) [voir le paragraphe 16(5) de la Loi]. Pour ce qui est du caractère distinctif, l'Opposante doit établir qu'en date du 15 août 2006, ses marques de commerce étaient devenues suffisamment connues pour faire obstacle à tout caractère distinctif de la Marque [*Motel 6, Inc. c. No. 6 Motel Ltd.* (1981), 56 C.P.R. (2d) 44, à la page 58]. Une fois que l'Opposante a satisfait à ce fardeau, la Requérente a le fardeau ultime de prouver, selon la prépondérance des probabilités, qu'il n'est pas probable que la Marque crée de la confusion avec la marque de commerce TRAVEL PLUS de l'Opposante et qu'elle est adaptée à distinguer ou distingue véritablement les Marchandises des Services de l'Opposante partout au Canada [voir *Muffin Houses Incorporated c. The Muffin House Bakery Ltd.* (1985), 4 C.P.R. (3d) 272]. Bien que le libellé soit différent, ces motifs d'opposition, en dernière analyse, tels qu'ils ont été invoqués par l'Opposante, dépendent de la question de la probabilité de confusion. La différence dans les dates pertinentes n'aurait pas d'incidence sur le résultat de mon analyse.

[36] La preuve soumise par l'Opposante, résumée ci-dessus, établit l'emploi de la marque de commerce TRAVEL PLUS en liaison avec les Services de l'Opposante depuis aussi tôt que 1990, et prouve que cet emploi n'avait pas été abandonné en date du 23 novembre 2005. De plus, l'Opposante a prouvé que sa marque de commerce TRAVEL PLUS était connue au Canada en date du 15 août 2006. L'Opposante a satisfait à son fardeau initial à l'égard des deux derniers motifs d'opposition.

[37] La conclusion à laquelle je suis parvenu quant à la probabilité de confusion entre la Marque et la marque de commerce TRAVEL PLUS de l'Opposante, au terme de l'examen du motif d'opposition fondé sur l'alinéa 12(1)d) de la Loi, s'applique également aux deux derniers motifs d'opposition. En conséquence, je fais droit aux quatrième et cinquième motifs d'opposition.

[11]

## **VI Conclusion**

[38] Exerçant les pouvoirs qui m'ont été délégués en vertu du paragraphe 63(3) de la Loi, je repousse la demande, conformément au paragraphe 38(8) de la Loi.

FAIT À BOUCHERVILLE (QUÉBEC), LE 26 FÉVRIER 2010.

Jean Carrière,  
Membre, Commission des oppositions des marques de commerce