



Office de la propriété intellectuelle du Canada

LE REGISTRAIRE DES MARQUES DE COMMERCE

Référence : 2022 COMC 225

Date de la décision : 2022-11-18

[TRADUCTION CERTIFIÉE, NON RÉVISÉE]

DANS L'AFFAIRE DE L'OPPOSITION

Opposante : 2042923 Ontario Inc.

Requérante : Travel Leaders Group, LLC

Demande : 1,789,271 pour TL NETWORK & Design

INTRODUCTION

[1] Le 29 juin 2016, Travel Leaders Group, LLC (la Requérante) a produit une demande d'enregistrement pour la marque de commerce TL NETWORK & Design (la Marque), reproduite ci-dessous :



[2] La Marque comprend un désistement concernant la feuille d'érable à onze pointes et la revendication de couleur suivante :

La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. Le rouge, l'orange et le noir sont revendiqués comme caractéristiques de la marque. Le rouge est appliqué sur le dessin de feuille d'érable et sur le côté droit de la flèche. La couleur orange est appliquée sur le côté gauche de la flèche. Les mots TL et NETWORK sont noirs.

[3] La demande d'enregistrement de la Marque est produite pour emploi en liaison avec les Services ci-dessous et est fondée sur l'emploi projeté de la Marque par la Requérante.

Classe de Nice	Services
39	(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 tenue de circuits touristiques et de voyages à forfait; organisation de transport par voie aérienne, par voie terrestre, nommément par autobus et par train de voyageurs ainsi que par voie maritime pour des particuliers et des groupes; organisation de voyages pour des particuliers et des groupes; organisation de voyages à forfait et de circuits touristiques; services de réservation de voitures de location.
43	(2) Services d'agence de voyages, nommément réservation d'hébergement temporaire; réservation de restaurants et de repas.

[4] Le 27 octobre 2017, 2042923 Ontario Inc. (l'Opposante) a produit une déclaration d'opposition à l'encontre de la demande en vertu de l'article 38 de la *Loi sur les marques de commerce*, LRC 1985, ch T-13 (la Loi). La Loi a été modifiée le 17 juin 2019. Tous les renvois dans la présente décision sont faits à la Loi dans sa version modifiée, à l'exception des renvois faits aux motifs d'opposition, qui renvoient à la Loi avant sa modification (voir l'article 70 de la Loi, qui prévoit que l'article 38(2) de la

Loi, dans sa version antérieure au 17 juin 2019, s'applique aux demandes annoncées avant cette date).

[5] La Requérante a produit et signifié une contre-déclaration, dans laquelle elle nie les allégations de l'Opposante.

[6] Afin d'appuyer son opposition, l'Opposante a déposé un affidavit d'Amin Saleh, le directeur général de l'Opposante. M. Saleh a été contre-interrogé. La Requérante a déposé les affidavits de Stephen McGillivray, le dirigeant principal de la commercialisation de la Requérante, et de Jon L. Purther, un expert en sondage. M. McGillivray a été contre-interrogé. M. Purther n'a pas été contre-interrogé, et l'Opposante n'a produit aucune observation concernant sa preuve. L'Opposante a également été autorisée à produire un autre affidavit de M. Saleh.

MOTIFS D'OPPOSITION

[7] En bref, les motifs d'opposition sont les suivants :

- a. la Marque n'est pas enregistrable en vertu de l'article 12(1)d) de la Loi parce qu'elle crée de la confusion avec l'enregistrement de la marque TRAVEL LEADERS (enregistrement n° LMC790,523) de l'Opposante, qui vise les services suivants :

(1) 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.

- b. en vertu de l'article 16, la Requérante n'est pas la personne ayant droit à l'enregistrement parce que la Marque créait de la confusion avec la marque de commerce et le nom commercial TRAVEL LEADERS de l'Opposante, et que cette dernière avait antérieurement produit une demande d'enregistrement pour cette marque de commerce;

- c. en vertu de l'article 2, la Marque n'est pas distinctive parce qu'elle n'est pas adaptée pour distinguer les Services des services de l'Opposante, puisque les lettres TL sont connues comme étant un acronyme des mots « travel leaders ».

[8] Chacun des motifs d'opposition se rapporte à la question de la confusion. Les dates pertinentes pour évaluer la question de la confusion sont la date de ma décision en ce qui a trait au motif fondé sur l'article 12(1)d), la date de production de la demande (le 29 juin 2016) en ce qui a trait aux motifs fondés sur le droit à l'enregistrement, et la date de l'opposition (le 27 octobre 2017) en ce qui a trait aux motifs fondés sur le caractère distinctif : pour un examen de la jurisprudence concernant les dates pertinentes dans les procédures d'opposition, voir *American Assn of Retired Persons c Canadian Assn of Retired Persons* (1998), 84 CPR (3d) 198, aux p. 206 à 209 (CF 1^{re} inst). Dans les circonstances de l'espèce, rien n'indique que la question de la confusion doit être évaluée à une date pertinente particulière.

LES PARTIES

[9] L'Opposante est une agence de voyages exploitée à Milton, en Ontario, qui offre des services d'agence de voyages depuis 2005 (affidavit Saleh, aux para 7 et 8).

[10] La Requérante est le plus important groupe d'agences de voyages en Amérique, et offre des services d'agence de voyages à des clients d'agrément et d'affaires par l'entremise de plus de 7 000 agences de voyages appartenant à la société, franchisées ou affiliées aux États-Unis, au Royaume-Uni, en Irlande, en Australie et au Canada (affidavit McGillivray, au para 3). Le nom commercial et marque TRAVELEADERS a été adopté aux États-Unis pour la première fois par le prédécesseur de la Requérante en 2001 (affidavit McGillivray, au para 9). La Requérante a commencé à offrir ses services en liaison avec la Marque en 2017 afin de distinguer le segment canadien de TL Group et de ses affiliés (affidavit McGillivray, aux para 20 à 22).

QUESTION PRÉLIMINAIRE : LA VALIDITÉ DE L'ENREGISTREMENT N'EST PAS EN CAUSE

[11] La Requérante soutient que l'Opposante n'emploie plus sa marque de commerce et que sa preuve ne peut pas étayer une conclusion d'emploi de la marque de commerce depuis plusieurs années. Bien que la mesure dans laquelle une marque de commerce a été employée soit pertinente dans l'analyse relative à la confusion, la validité d'un enregistrement invoqué par l'opposant n'est pas en cause dans une procédure d'opposition [*Sunshine Biscuits, Inc c Corporate Foods Ltd* (1982), 61 CPR (2d) 53, à la p. 61 (CF 1^{re} inst)].

QUESTION PRÉLIMINAIRE : LA MARQUE EST EMPLOYÉE AVEC TRAVEL LEADERS

[12] La preuve indique que la Requérante emploie la Marque avec le nom commercial Travel Leaders. Par exemple, la Pièce B de l'affidavit McGillivray est une brochure datée de 2017 sur les possibilités de commercialisation de la Requérante à l'intention des affiliés de TL NETWORK, qui arbore l'avis de droit d'auteur « © 2016 Travel Leaders Group ». M. Saleh fournit également plusieurs exemples d'affiliés de TL NETWORK dont les pages Web arborent le nom commercial Travel Leaders ou Traveleaders (voir, par exemple, les Pièces 10 à 12). Les courriels envoyés aux affiliés de la Requérante arborent également le nom commercial Travel Leaders Network (affidavit Saleh, Pièce 1).

[13] Bien que l'Opposante ait raison d'affirmer que la Requérante ou ses affiliés emploient TRAVEL LEADERS et TL NETWORK ensemble ou de façon interchangeable, la question de la confusion doit être tranchée en tenant compte de la marque de commerce telle qu'elle figure dans la demande, et non telle qu'elle a été employée [*PEI Licensing Inc c Disney Online Studios Canada Inc*, 2012 COMC 49]. Bien que l'emploi de Travel Leaders souligné par l'Opposante puisse être lié à une action en contrefaçon ou en contrefaçon, il n'est pas particulièrement pertinent pour trancher la question de la confusion, en l'espèce, entre la Marque et la marque de commerce TRAVEL LEADERS de l'Opposante.

FARDEAU

[14] C'est au requérant qu'incombe le fardeau ultime d'établir, selon la prépondérance des probabilités, que sa demande est conforme aux exigences de la Loi. Toutefois, l'opposant a le fardeau de preuve initial de produire une preuve admissible suffisante pour permettre de conclure raisonnablement à l'existence des faits allégués à l'appui de chacun des motifs d'opposition [*John Labatt Ltd c Molson Companies Ltd* (1990), 30 CPR (3d) 293, à la p. 298 (CF 1^{re} inst)].

MOTIFS D'OPPOSITION FONDÉS SUR LA CONFUSION

[15] À l'exception du motif d'opposition fondé sur l'article 16(3)c), qui découle d'une allégation de confusion entre la Marque et le nom commercial de l'Opposante, les motifs d'opposition découlent d'allégations de confusion entre la Marque et la marque de commerce TRAVEL LEADERS de l'Opposante.

[16] J'ai exercé mon pouvoir discrétionnaire pour consulter le registre et confirmer que l'enregistrement invoqué par l'Opposante existe toujours [*Quaker Oats Co Ltd of Canada c Menu Foods Ltd* (1986), 11 CPR (3d) 410 (COMC)]. L'Opposante s'est donc acquittée de son fardeau initial en ce qui a trait à ce motif d'opposition. Par conséquent, la Requêteuse a le fardeau ultime de démontrer, selon la prépondérance des probabilités, qu'il n'y a aucune probabilité de confusion entre la Marque et cette marque de commerce.

Quand des marques de commerce créent-elles de la confusion?

[17] Les marques de commerce créent de la confusion lorsqu'il existe une probabilité raisonnable de confusion au sens de l'article 6(2) de la Loi :

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 [...], ou que les services liés à ces marques sont [...] exécutés, par la même personne [...]

[18] L'article 6(2) ne concerne pas la confusion entre les marques elles-mêmes, mais la confusion entre des produits ou des services provenant d'une source qui est

considérée comme provenant d'une autre source. En l'espèce, la question que soulève l'article 6(2) est celle de savoir si les acheteurs des services d'agence de voyages de la Requérante croiraient qu'ils ont été vendus, exécutés ou autorisés par l'Opposante, qui vend ses services d'agence de voyages sous la marque de commerce TRAVEL LEADERS. Il incombe à la Requérante de démontrer, selon la prépondérance des probabilités, qu'il n'y a aucune probabilité raisonnable de confusion.

Test en matière de confusion

[19] Le test en matière de confusion est celui de la première impression et du souvenir imparfait. Les facteurs dont il faut tenir compte, au moment de décider si deux marques créent de la confusion, sont « toutes les circonstances de l'espèce, y compris » celles mentionnées expressément aux articles 6(5)a) à 6(5)e) de la Loi : le caractère distinctif inhérent des marques de commerce ou noms commerciaux, et la mesure dans laquelle ils sont devenus connus; la période pendant laquelle les marques de commerce ou noms commerciaux 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 ou les noms commerciaux dans la présentation ou le son, ou dans les idées qu'ils suggèrent. Cette liste n'est pas exhaustive et tous les facteurs pertinents doivent être pris en compte. En outre, tous les facteurs n'ont pas nécessairement le même poids, puisque le poids qu'il convient d'accorder à chacun dépend des circonstances [*Gainers Inc c Tammy L. Marchildon et Registraire des marques de commerce* (1996), 66 CPR (3d) 308 (CF 1^{re} inst.). Toutefois, comme l'a indiqué le juge Rothstein dans *Masterpiece Inc c Alavida Lifestyles Inc*, 2011 CSC 27, bien que le degré de ressemblance soit mentionné en dernier lieu à l'article 6(5), il arrive souvent qu'il soit le facteur susceptible de revêtir le plus d'importance dans l'analyse relative à la confusion.

Examen des facteurs prévus à l'article 6(5)

Caractère distinctif inhérent et acquis, et période d'emploi

[20] La marque de commerce TRAVEL LEADERS de l'Opposante possède un très faible caractère distinctif inhérent, puisqu'elle est constituée d'un mot élogieux et d'un mot descriptif.

[21] La preuve de l'Opposante ne démontre pas que la marque de commerce TRAVEL LEADERS possédait un degré important de caractère distinctif acquis aux dates pertinentes. La preuve de l'Opposante indique qu'elle a commencé à employer la marque de commerce TRAVEL LEADERS en 2005 (affidavit Saleh, au para 7) et qu'elle exerce ses activités à partir d'un seul bureau à Milton, en Ontario (au para 8). La preuve de l'Opposante concernant la publicité est limitée. Les états financiers indiquent des dépenses en publicité et en promotion de 1 328 \$ et de 589 \$ en 2016 et en 2015 (Pièce M). L'Opposante inclut également une photo d'une enseigne arborant la marque de commerce TRAVEL LEADERS et figurant dans une fenêtre dans ses locaux (Pièce I). La marque de commerce TRAVEL LEADERS figure également sur les factures et les courriels relatifs aux renseignements sur les voyages (Pièce O). Lors de son contre-interrogatoire, M. Saleh a confirmé que certains échantillons de factures fournis étaient destinés à des amis, à des membres de la famille et à d'anciens agents (contre-interrogatoire de M. Saleh, questions 10 à 23, Pièce 2, questions 419 à 440). Les états financiers de l'entreprise Travel Leaders indiquent que les commissions brutes gagnées chaque année ont varié de plus de 150 000 \$ en 2016 à plus d'un million de dollars par année de 2010 à 2012 (Pièce M).

[22] Ma conclusion selon laquelle la marque de commerce TRAVEL LEADERS n'avait pas acquis un degré important de caractère distinctif est compatible avec la preuve de M. Purther concernant des résultats de sondage qui indiquent qu'environ 2 % des personnes interrogées près de l'agence de voyages de l'Opposante la connaissaient. Il s'agissait du même niveau de connaissance que celui d'une agence de voyage fictive (VOYAGE MASTERS).

[23] De même, la Marque possède un degré limité de caractère distinctif inhérent, puisqu'elle est constituée des lettres TL et du mot descriptif NETWORK, bien que les éléments figuratifs renforcent son degré de caractère distinctif. Bien que la preuve de la Requérante démontre l'emploi de la Marque en 2017 dans une brochure de commercialisation qui indique qu'elle compte [TRADUCTION] « 700 emplacements » au Canada (affidavit McGillivray, Pièce B), la mesure dans laquelle elle est employée n'est pas claire parce que la preuve indique que ces emplacements sont considérés comme des affiliés de TL Network au Canada et qu'ils portent leur propre nom (affidavit McGillray, au para 7).

[24] Par conséquent, bien que la période d'emploi favorise l'Opposante, le degré de caractère distinctif inhérent et acquis ne favorise aucune des parties.

Genre des services et entreprises, et nature du commerce

[25] Les services des parties décrits dans l'enregistrement de l'Opposante et dans la demande de la Requérante sont presque identiques, en ce sens qu'ils décrivent tous deux des services d'agence de voyages et de réservation de voyages. Bien que la Requérante soutienne qu'elle n'était pas en contact direct avec les consommateurs en ce qui a trait à l'offre de services de voyage au grand public, la demande n'est pas aussi restreinte. De plus, la preuve indique que certains affiliés de la Requérante emploient la Marque dans leurs publicités, ce qui laisse entendre que le grand public est exposé à la Marque (affidavit Saleh, Pièces 10 et 12). Bien que les imprimés des sites Web des affiliés de la Requérante constituent un ouï-dire, j'accepte cette preuve parce qu'il était nécessaire que l'Opposante les produise et qu'ils sont fiables, puisque la Requérante, en tant que partie, a la possibilité de réfuter la preuve.

Degré de ressemblance

[26] Je ne conclus pas qu'il y a un degré élevé de ressemblance entre les marques de commerce dans la présentation ou le son. Les différences entre TRAVEL LEADERS et la Marque – TL étant l'élément le plus frappant de la marque de commerce visée par la demande – sont suffisamment importantes pour que le degré de ressemblance ne soit pas particulièrement élevé.

[27] En ce qui concerne les idées que suggèrent les marques de commerce, l'Opposante soutient que l'abréviation TL comprise dans la Marque signifie « TRAVEL LEADERS ». Toutefois, l'évaluation requise porte sur la façon dont le consommateur perçoit la Marque, et non quelle était l'intention de la propriétaire au moment de choisir la Marque [*Responsive Brands Inc c 2248003 Ontario Inc*, 2016 CF 355, au para 49]. Il y a une preuve limitée concernant la signification que transmettrait l'abréviation TL aux consommateurs, indépendamment de l'emploi par la Requérante des noms commerciaux Travel Leaders Group et Travel Leaders Network. Si TL était devenu connu comme étant l'acronyme de TRAVEL LEADERS, l'Opposante devait établir cette signification au moyen d'une preuve.

Preuve de confusion réelle

[28] La confusion inverse, soit lorsque les consommateurs voyant la marque de commerce d'un utilisateur plus ancien croient qu'elle provient d'un nouvel utilisateur, répond à la définition de confusion en vertu de l'article 6(2) de la Loi [*Aquasmart Technologies Inc c Klassen*, 2011 CF 212]. Le fait que différentes personnes aient communiqué avec l'Opposante alors qu'elles avaient l'intention de communiquer avec la Requérante constitue une preuve circonstancielle qu'il peut y avoir confusion entre la source des services des parties. Toutefois, je ne conclus pas que cela aide l'Opposante en l'espèce parce qu'il semble que la confusion résulte de l'emploi de TRAVEL LEADERS par les deux parties plutôt que de l'emploi de la Marque par la Requérante. Par exemple, le courriel de John Dunphy, un agent de voyages qui semblait avoir de la difficulté à recevoir un remboursement de la Requérante et qui a communiqué avec l'Opposante, demandait [TRADUCTION] « [l']Annulation de l'adhésion du client n° 95315 à Travel Leaders »; la réponse initiale du demandeur renvoyait au nom commercial Travel Leaders Network (affidavit Saleh, Pièce 1).

CONCLUSION

[29] Compte tenu de toutes les circonstances de l'espèce, je conclus que la Requérante ne s'est pas acquittée de son fardeau de prouver, selon la prépondérance des probabilités, qu'il n'y a aucune probabilité raisonnable de confusion entre la Marque

et la marque de commerce déposée TRAVEL LEADERS de l'Opposante. J'en arrive à cette conclusion malgré le fait que l'Opposante a commencé à employer sa marque de commerce en 2005 et que les services des parties sont en grande partie identiques, compte tenu des différences importantes entre les marques dans la présentation et le son, et dans les idées qu'elles suggèrent.

[30] Étant donné que j'ai conclu que la Marque ne crée pas de confusion avec la marque de commerce TRAVEL LEADERS de l'Opposante à toutes les dates pertinentes, je ne conclus pas qu'il soit nécessaire d'évaluer la mesure dans laquelle, et à l'égard de quels services, l'Opposante s'est acquittée de son fardeau de preuve en ce qui a trait à ses motifs d'opposition fondés sur les articles 16(3)a) ou 2 de la Loi. Par conséquent, je n'examinerai pas les observations de la Requérante selon lesquelles l'Opposante avait abandonné sa marque de commerce TRAVEL LEADERS avant la production de la demande.

Aucune probabilité raisonnable de confusion avec le nom commercial Travel Leaders

[31] En ce qui concerne le motif d'opposition fondé sur l'article 16(3)c) qui découle de l'emploi antérieur par l'Opposante du nom commercial TRAVEL LEADERS, je conclus que ce motif d'opposition est rejeté pour les mêmes raisons que celles énoncées à l'égard du motif d'opposition fondé sur l'article 12(1)d).

L'Opposante ne s'est pas acquittée de son fardeau de preuve à l'égard du motif d'opposition fondé sur l'article 16(3)b)

[32] En ce qui concerne le motif d'opposition fondé sur l'article 16(3)b), l'Opposante ne s'est pas acquittée de son fardeau parce que sa demande d'enregistrement de la marque de commerce TRAVEL LEADERS a été accueillie et, par conséquent, n'était pas en instance à la date de l'annonce de la Marque.

DÉCISION

[33] Dans l'exercice des pouvoirs qui m'ont été délégués en vertu des dispositions de l'article 63(3) de la Loi, je rejette l'opposition selon les dispositions de l'article 38(12) de la Loi.

Natalie de Paulsen
Membre
Commission des oppositions des marques de commerce
Office de la propriété intellectuelle du Canada

Traduction certifiée conforme
Anne Laberge, trad. a.

Le français est conforme aux WCAG.

Comparutions et agents inscrits au dossier

DATE DE L'AUDIENCE : Le 1^{er} juin 2022

COMPARUTIONS

Pour la Requérante : May M. Cheng

Pour l'Opposante : Samuel R. Baker

AGENTS AU DOSSIER

Pour la Requérante : OSLER, HOSKIN & HARCOURT LLP

Pour l'Opposante : SAMUEL R. BAKER