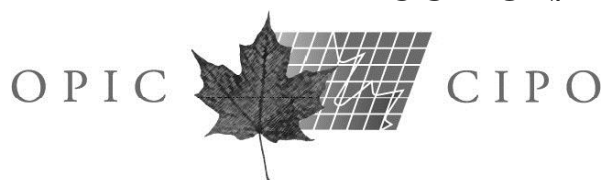


TRADUCTION/TRANSLATION



LE REGISTRAIRE DES MARQUES DE COMMERCE
THE REGISTRAR OF TRADE-MARKS

Référence : 2011 COMC 253
Date de la décision : 2011-12-21

**DANS L'AFFAIRE DE
L'OPPOSITION produite par Air
Miles International Trading B.V. à
l'encontre de la demande
d'enregistrement n° 1 325 438 pour
la marque de commerce
RENTMILES au nom de Rent
Check Corporation**

LE DOSSIER

[1] Le 23 novembre 2006, Rent Check Corporation a produit une demande d'enregistrement pour la marque de commerce RENTMILES. La demande est fondée sur l'emploi projeté de la marque au Canada en liaison avec :

marchandises

vêtements, nommément vêtements tout-aller; articles de fantaisie, nommément grandes tasses à café, chaînes porte-clés et stylos; imprimés, nommément bulletins, affiches et affiches multimédias,

services

organisation, gestion et administration d'un programme de fidélisation et de primes pour les locataires résidentiels; offre d'un programme de fidélisation pour les locataires résidentiels sur Internet.

[2] La demande a été annoncée aux fins d'opposition dans l'édition du *Journal des marques de commerce* du 13 juin 2007, et Air Miles International Trading B.V. s'y est opposée le 10 août 2007. Le 28 août 2007, le registraire a fait parvenir une copie de la

déclaration d'opposition à la requérante, conformément au paragraphe 38(5) de la *Loi sur les marques de commerce*, L.R.C. 1985, ch. T-13. La requérante a répondu en produisant et en signifiant une contre-déclaration dans laquelle elle nie de façon générale les allégations formulées dans la déclaration d'opposition.

[3] La preuve de l'opposante est composée des affidavits de Michael Kline, Jimmy Partington, Cliff Swaters, Daniel Park, Donald Easter et Elizabeth Futo. La preuve de la requérante est constituée des affidavits de Mary P. Noonan, John Dobrowolski et Jane Griffith. La preuve produite en réponse par l'opposante consiste en l'affidavit de Lucy Rooney.

[4] M. Michael Kline, déposant de l'opposante, a été contre-interrogé sur son affidavit, et la transcription de ce contre-interrogatoire, les réponses aux engagements ainsi que les réponses différées à certaines questions ont été versées au dossier. Par suite d'une entente entre les parties, la transcription du contre-interrogatoire de Cliff Swaters relativement à une procédure d'opposition concernant la marque MILES & MORE (voir le paragraphe 42 ci-dessous) a aussi été déposée en preuve. La transcription de cette procédure tient lieu de contre-interrogatoire de M. Swaters sur son présent affidavit.

[5] Chacun des déposants de la requérante a été contre-interrogé sur son affidavit. Les transcriptions de ces contre-interrogatoires, les réponses aux engagements ainsi que les réponses différées à certaines questions ont été versées au dossier. Les deux parties ont produit un plaidoyer écrit et étaient représentées par un avocat compétent à l'audience du 30 novembre 2011.

LA DÉCLARATION D'OPPOSITION

[6] 1. Comme premier motif d'opposition, l'opposante soutient que la demande n'est pas conforme à l'alinéa 30a) de la *Loi sur les marques de commerce*, car elle ne contient pas un état, dressé dans les termes ordinaires du commerce, des marchandises et services de la requérante.

2. Selon le deuxième motif, fondé sur l'alinéa 30e) de la *Loi*, la requérante n'a pas l'intention d'employer au Canada, elle-même ou par l'entremise d'un licencié, la marque visée par la demande.

3. Le troisième motif, fondé sur l'alinéa 30*i*), porte que compte tenu des allégations figurant dans la déclaration d'opposition, la requérante ne pouvait être convaincue qu'elle avait le droit d'employer au Canada la marque RENTMILES visée par la demande.

4. Selon le quatrième motif, fondé sur l'alinéa 12(1)*d*), la marque RENTMILES visée par la demande n'est pas enregistrable parce qu'elle crée de la confusion avec une ou plusieurs des marques déposées de l'opposante, y compris la marque AIR MILES et différentes autres marques déposées de l'opposante constituées en partie des mots AIR MILES. La marque déposée AIR MILES de l'opposante vise les services suivants :

services de publicité et de promotion des biens et services de tiers; organisation, exécution et supervision de campagnes de vente et de promotion.

5. Selon le cinquième motif, fondé sur les alinéas 16(3)*a*) et 16(3)*b*), la requérante n'a pas droit à l'enregistrement de la marque RENTMILES visée par la demande, parce qu'à la date de production de la demande, elle créait de la confusion avec une ou plusieurs des marques de l'opposante, y compris la marque AIR MILES et diverses autres marques de l'opposante constituées en partie des mots AIR MILES, qui avaient été antérieurement employées au Canada ou à l'égard desquelles une demande d'enregistrement avait été antérieurement produite au Canada par l'opposante.

5. Selon le sixième motif, fondé sur l'alinéa 16(3)*c*), la requérante n'a pas droit à l'enregistrement de la marque RENTMILES visée par la demande, parce qu'à la date de production de la demande, elle créait de la confusion avec un ou plusieurs des noms commerciaux de l'opposante, y compris le nom commercial AIR MILES et divers autres noms commerciaux de l'opposante constitués en partie des mots AIR MILES, qui avaient été antérieurement employés au Canada par l'opposante.

7. Le septième motif, fondé sur l'article 2, porte que la marque visée par la demande n'est pas distinctive et qu'elle n'est pas adaptée à distinguer les marchandises et services de la requérante de ceux de l'opposante, du fait des allégations susmentionnées.

LA PREUVE DE L'OPPOSANTE

Michael Kline

[7] M. Kline atteste qu'il est cadre supérieur chez Loyalty Management Group Canada Inc. (Loyalty), l'utilisateur licencié exclusif au Canada des marques de commerce de l'opposante, que M. Kline désigne collectivement comme « les marques AIR MILES ». L'opposante contrôle les caractéristiques et la qualité des marchandises et des services en liaison avec lesquels Loyalty emploie les marques AIR MILES au Canada. De plus, diverses publicités, publications et publipostages donnent avis public que les marques AIR MILES sont la propriété de l'opposante et sont employées sous licence par Loyalty au Canada.

[8] Loyalty offre un programme de récompenses au Canada en liaison avec les marques AIR MILES depuis 1992. Dans ce programme, des utilisateurs licenciés (ci-après, les commanditaires) offrent des milles de récompense AIR MILES, à titre de mesure incitative, aux clients qui achètent les marchandises et services des commanditaires du programme. Les commanditaires paient des redevances à Loyalty selon le nombre de milles de récompense AIR MILES qu'ils ont accordés. Loyalty, en son propre nom et pour le compte de l'opposante, contrôle directement ou indirectement les caractéristiques et la qualité des marchandises et services offerts en liaison avec les marques AIR MILES. De plus, les commanditaires sont tenus d'indiquer dans toutes les publicités, dans le matériel promotionnel et dans tout autre matériel représentant l'une ou l'autre des marques AIR MILES, que l'opposante est la propriétaire des marques AIR MILES et que ces marques sont employées sous licence. Au nombre des commanditaires, on compte par exemple Westjet, Travel Plus, les hôtels Holiday Inns, le service de location de voitures Alamo, IGA, Sobeys, la Régie des alcools de l'Ontario, Boston Pizza, Goodyear Canada Inc., Shell, Rona, Primus, la société immobilière Century 21, PharmaPlus et la Banque de Montréal. Les commanditaires affichent les marques AIR MILES pour signaler leur droit d'accorder des milles de récompense AIR MILES.

[9] Les membres du public s'inscrivent au programme de récompense AIR MILES comme « adhérents ». Le statut d'adhérent d'une personne est confirmé par une carte AIR MILES sur laquelle figure le numéro de compte de l'adhérent. Lorsque l'adhérent fait un achat admissible, il présente sa carte et obtient des milles de récompense qu'il peut

accumuler et échanger contre des billets d'avion, l'hébergement dans des hôtels, la location d'une voiture, des forfaits de vacance, des croisières et un vaste éventail de marchandises.

[10] Dès 1994, un milliard de milles de récompense AIR MILES avait été accordés au Canada, et en 1998, un million d'opérations d'échange avaient été traitées au Canada. En 2007, vingt-six milliards de milles de récompense AIR MILES avait été accordés à des adhérents au Canada, et vingt-sept millions d'opérations d'échange avaient été traitées au Canada. Depuis le début de 1998, plus de 65 % des foyers canadiens comprennent un adhérent, pour un total de plus de 9 millions d'adhérents. Le lancement du programme de récompense AIR MILES en 1992 a été soutenu par une vaste campagne publicitaire, et le programme continue d'être publicisé à la télévision, dans les médias imprimés, dans les points de vente et par d'autres moyens. De 1998 à ce jour, Loyalty a dépensé plus de 15 millions de dollars annuellement pour la publicité du programme de récompenses AIR MILES. Les dépenses totales de publicité excèdent de beaucoup ce montant lorsque l'on tient compte de la publicité et de la promotion qu'en font les commanditaires.

Depuis 1998, les revenus d'exploitation du programme de récompenses AIR MILES au Canada dépassent les 100 millions de dollars annuellement. M. Kline a annexé de nombreuses pièces à son affidavit pour illustrer et soutenir son témoignage écrit.

[11] Mon examen des pièces jointes à l'affidavit de M. Kline révèle que les marques de l'opposante qui sont les plus utilisées sont les mots AIR MILES servant de marque et le logo reproduit ci-dessous, tous deux des marques déposées sur lesquelles se base l'opposante dans la déclaration d'opposition :



[12] M. Kline a été contre-interrogé de façon détaillée sur la preuve soumise dans son affidavit. Son témoignage, en contre-interrogatoire, n'affaiblit pas les points saillants de la preuve contenue dans son affidavit, que j'ai résumée ci-dessus.

[13] La preuve de M. Kline en l'espèce semble s'apparenter à certains égards à la preuve de l'opposante dans l'affaire *Air Miles International Trading B.V. c. Kendall Marketing Associates Inc.* (2002), 25 C.P.R. (4th) 562 (C.O.M.C.), où la présente opposante a gagné contre la marque visée par la demande, VACATIONMILES, destinée à être employée en liaison avec un programme de fidélisation ayant trait aux voyages et aux vacances. Les observations formulées par la Commission dans *Kendall*, aux pages 567-568, sont pertinentes en l'espèce :

[TRADUCTION]

De nombreux documents annexés à l'affidavit de M. Underwood montrent la marque de commerce AIR MILES accompagnés d'un avis, comme les suivants : « ® Registered trademark of AIR MILES International Holdings N.V., used under licence by Loyalty Management Group Canada Inc. » ou « TM AIR MILES International Holdings N.V., Loyalty Management Group Canada Inc., Authorized User » [[TRADUCTION] « ^{MD} Marque de commerce déposée de AIR MILES International Holdings N.V., employée en vertu d'une licence par Loyalty Management Group Canada Inc. » ou « ^{MC} AIR MILES International Holdings N.V., Loyalty Management Group Canada Inc., utilisateur autorisé »]. Dans la mesure où un avis public de cette nature est donné, l'emploi de la marque par Loyalty profite à l'opposante en vertu de l'article 50. Il a été démontré qu'un tel avis apparaît sur le site Web, les affiches et les enseignes suspendues de AIR MILES, sur les formulaires d'inscription des adhérents, sur les itinéraires de voyage et les factures ainsi que sur les bulletins d'information, les états récapitulatifs et les brochures envoyés aux adhérents de AIR MILES.

Il convient de se demander si l'emploi de la marque par les commanditaires a une incidence sur le caractère distinctif de la marque de l'opposante. Je comprends l'argument de M. Underwood selon lequel ces personnes possèdent une licence leur permettant d'utiliser la marque de commerce, mais il m'apparaît que leur « emploi » de AIR MILES ne constitue pas l'emploi d'une marque de commerce. Elles affichent plutôt la marque de commerce pour indiquer aux adhérents de AIR MILES qu'ils recevront des milles de récompense à l'achat d'un produit du commanditaire. Étant donné que l'adhérent sait comment fonctionne le programme AIR MILES, je ne crois pas qu'il considérerait le commanditaire comme la source du programme AIR MILES. Il semble plutôt que l'affichage de la marque de commerce AIR MILES par les commanditaires s'apparente à la façon dont les détaillants affichent les marques de commerce des fabricants des produits qu'ils vendent.

Une décision publiée concernant une opposition produite par le propriétaire de la marque de commerce AIR MILES contre la marque de commerce GAS MILES est digne de mention. Il s'agit de la décision *Petro-Canada c. Air Miles International Holdings N.V.* (1998), 83 C.P.R. (3d) 111 (C.O.M.C.), qui a fait l'objet d'un appel. La Commission des oppositions a rejeté l'opposition, parce que la plus grande partie de la preuve de l'opposante démontrait, semble-t-il, que l'emploi ne répondait pas aux exigences de l'article 50 de la Loi. Il a été décidé en conséquence que la marque AIR MILES n'était pas distinctive d'une source unique et que partant, les marques en cause ne créaient pas de confusion. La Section de première instance de la Cour fédérale a accueilli l'appel le 18 avril 2001 et a modifié la décision du registraire de

telle sorte que la décision en appel maintenait que les marques de commerce ne créaient pas de confusion, tout en précisant que les marques de commerce AIR MILES de l'opposante étaient distinctives de celle-ci. De nouvelles preuves ont été produites devant la Cour fédérale, mais leur contenu n'est pas abordé dans la décision parce que les deux parties ont consenti au résultat de l'appel; de ce fait, la décision n'est pas particulièrement utile à titre de précédent.

[14] Dans le cas qui nous occupe, la requérante n'a pas soulevé de questions relativement à la licence. Quoi qu'il en soit, la preuve au dossier, en l'espèce, comme dans *Kendall*, précitée, me permet de conclure que l'usage de la marque AIR MILES profite à l'opposante en vertu de l'article 50 de la *Loi sur les marques de commerce*.

Jimmy Partington

[15] M. Partington atteste qu'il est employé chez Loyalty et qu'il a été responsable de la publicité dans les médias pour le programme de récompenses AIR MILES de 2000 à 2005. Dans son affidavit, il fournit des détails sur la publicité radio et corrobore de façon générale la preuve de M. Kline concernant la publicité abondante entourant le programme de récompenses AIR MILES.

Elizabeth Futo

[16] M^{me} Futo atteste qu'elle est une employée de Maritz Research, une entreprise de marketing et de sondage située à Toronto, en Ontario. Maritz a été mandatée par Loyalty en 2005 et en 2006 pour réaliser des sondages visant à déterminer le niveau de connaissance de divers programmes de récompenses et de cartes de crédit dans le marché canadien, et le niveau d'adhésion à ces programmes.

[17] La première question posée lors du sondage était la suivante : [TRADUCTION]
« Quel est le nom qui vous vient en tête lorsque vous pensez à un programme qui vous permet d'accumuler des points ou des milles lors de vos achats, que vous pouvez ensuite échanger contre des récompenses gratuites? »

[18] Les résultats de ce sondage sont présentés sous forme de tableau dans les pièces 5 et 6 de l'affidavit de M^{me} Futo. Les résultats indiquent que le programme de récompenses AIR MILES est de loin le plus connu, suivi, dans l'ordre, des programmes suivants : Primes HBC, SDM Optimum, AC Aeroplan, Petro Points, Club Sears et Options CT.

Cliff Swaters

[19] M. Swaters atteste qu'il était un employé de Maritz: Thompson Lightstone (MTL , entreprise établie à Toronto, en Ontario) de juin 2000 à juin 2004. MTL a été mandatée par Loyalty en décembre 2001 pour réaliser un sondage semblable à celui exécuté par M^{me} Futo, décrit ci-dessus. Les résultats du sondage sont présentés sous forme de tableau dans la pièce 2 de l'affidavit de M. Swaters. Les résultats indiquent que le programme de récompenses AIR MILES était de loin le plus connu de plusieurs programmes de récompenses offerts au Canada en décembre 2001.

[20] Comme il a été mentionné dans le paragraphe 4 ci-dessus, une transcription du contre-interrogatoire de M. Swaters provenant d'une autre procédure d'opposition a été versée au présent dossier. Le témoignage de M. Swaters dans la transcription de ce contre-interrogatoire n'affaiblit pas les points saillants de la preuve contenue dans son affidavit, que j'ai résumée plus tôt.

Daniel Park

[21] M. Park atteste qu'il est directeur de projet chez Consumer Contact à Toronto, en Ontario. Consumer Contact réalise des sondages auprès des consommateurs et des entreprises, et c'est elle qui a effectué le sondage décrit par Cliff Swaters. Le sondage a été réalisé par Consumer Contact [TRADUCTION] « selon les paramètres établis par Maritz: Thompson Lightstone, en posant les questions qui nous avait été fournies [à Consumer Contact] par Maritz: Thompson Lightstone. »

Donald Easter

[22] M. Easter atteste qu'il est cadre chez Sondages BBM, une société sans but lucratif de recherche pour les radiodiffuseurs constituée conjointement en coopérative en 1944 par des radiodiffuseurs et des annonceurs canadiens. Son témoignage confirme qu'un vaste public est rejoint par la publicité radio du programme de récompenses AIR MILES dont traite M. Partington dans son affidavit.

LA PREUVE DE LA REQUÉRANTE

John Dobrowolski

[23] M. Dobrowolski atteste qu'il est président et propriétaire de l'entreprise requérante. La requérante offre des services commerciaux de vérification de crédit aux propriétaires et aux gestionnaires d'immeubles locatifs. Les clients de la requérante peuvent, moyennant le paiement d'un droit, devenir membres de l'entreprise et avoir accès aux bases de données et aux services de la requérante. Les bases de données sont utilisées pour évaluer les locataires potentiels; elles sont compilées à partir de dossiers publics et de renseignements fournis par les membres locateurs. La requérante souhaite étendre ses activités et offrir à ses clients et à ses membres des services administratifs pour locateurs. Le programme RENTMILES est l'un de ces services administratifs. Les membres locateurs pourront offrir des primes à leurs locataires grâce à ce programme. Les primes prendront la forme de « crédits » que les locataires recevront en échange de leur « fidélité » ou pour compenser des travaux d'amélioration ou de réparation exécutés dans la propriété louée. Les locataires pourront ensuite échanger ces crédits contre des [TRADUCTION] « produits ou autres services de location ». La requérante gèrera le programme RENTMILES et en fera la promotion et la publicité pour le compte de ses clients locateurs.

[24] Le témoignage rendu par M. Dobrowolski en contre-interrogatoire n'affaiblit pas les points saillants de la preuve contenue dans son affidavit, résumée plus tôt, bien qu'il ressorte de ses réponses que les marchandises spécifiées dans la présente demande sont probablement destinées à servir d'articles promotionnels connexes au programme de fidélisation.

Mary P. Noonan

[25] M^{me} Noonan atteste qu'elle est recherchiste en marques de commerce pour le cabinet qui représente la requérante. En juillet 2008, elle a réalisé une recherche dans le registre des marques de commerce pour répertorier les marques en usage comportant l'élément MILES et associées à divers types de programmes de récompenses. Elle affirme que sa recherche a révélé 22 marques qui correspondent à ces critères. J'ai constaté, à

l'examen de la preuve, que les marques sont inscrites au nom de 10 différents propriétaires et incluent, par exemple :

5 demandes de marques comportant les éléments ASIA MILES, au nom de Cathay Pacific Airways;

3 enregistrements de marques comportant les éléments DIVIDEND MILES, au nom de US Airways;

1 enregistrement pour MILES WITH A MISSION et 1 demande pour TAXIMILES, au nom de TaxiMiles Inc.;

2 enregistrements de marques comportant les éléments TRAVELODGE MILES, au nom de Travelodge Hotels;

2 demandes, l'une pour CRUISE MILES et l'autre pour SEAMILES, au nom de SeaMiles LLC.

[26] Les 2 enregistrements et 3 demandes restants sont inscrits au nom de différentes personnes. Selon mon calcul, la recherche de M^{me} Noonan a permis de trouver 19 marques.

Jane Griffith

[27] M^{me} Griffith atteste qu'elle est une chercheuse qui offre des services par l'intermédiaire de son entreprise, Griffith Research. M^{me} Griffith a effectué une recherche sur [TRADUCTION] « l'emploi du mot " miles " dans le matériel promotionnel de programmes de fidélisation offerts aux Canadiens », en visitant des entreprises qui offrent ce type de programme et en cherchant sur Internet. Les résultats de sa recherche sont joints comme pièces à l'appui de son affidavit. Ses constatations sont réparties en trois principaux groupes d'entreprises, soit les entreprises financières, les entreprises de voyage et d'hébergement, et les entreprises de vente au détail. Par exemple, dans le secteur financier, M^{me} Griffith a visité une succursale de TD Canada Trust, une succursale de la RBC Banque Royale et une autre de la CIBC, toutes situées à Toronto. Chacune de ces entreprises offre une brochure décrivant leur programme de fidélisation rattaché à une carte de crédit, grâce auquel les clients accumulent des « milles ». Des programmes de fidélisation semblables sont décrits sur les sites Web du Diners Club et

d'American Express Canada ainsi que sur les sites Web de plusieurs entreprises de voyages et d'hébergement et ceux de commerces de vente au détail.

[28] Pendant son contre-interrogatoire, M^{me} Griffith a souscrit au point de vue de l'avocat de l'opposante quant à la distinction entre un programme de fidélisation d'une part et les [TRADUCTION] « points », « primes » ou « milles » qui constituent les « monnaies d'échange » des programmes de fidélisation. Dans son plaidoyer écrit, à la page 47, l'opposante soutient que le mot « milles », dans les pièces jointes à l'affidavit de M^{me} Griffith, est employé pour décrire la « monnaie d'échange » accumulée dans le cadre d'un programme de fidélisation plutôt qu'au sens de l'emploi d'une marque de commerce pour décrire un tel programme. M^{me} Griffith accorde à l'opposante qu'elle a raison sur ce point : voir, par exemple, les questions 133 à 135 de la transcription du contre-interrogatoire de M^{me} Griffith, reproduites ci-dessous :

[TRADUCTION]

133. Q. Et si vous allez à la page suivante, vous verrez que dans tout le document, il est question de la « Carte Visa Platine TD/Aadvantage [avec un petit R] »?

R. Oui.

134. Q. Et on peut lire, par exemple, dans la deuxième... Je ne sais pas comment appeler ça, mais dans la première colonne de la deuxième page, sous la deuxième bannière, où on peut lire : « ...La première fois que vous utilisez votre carte, obtenez 10 000 milles Aadvantage en prime... »

R. Oui, je vois bien.

135. Q. Je suppose que la mention « obtenez 10 000 milles Aadvantage en prime » fait référence à la monnaie d'échange, et non au programme. C'est-à-dire qu'on parle ici de la monnaie d'échange que l'on accumule dans le programme?

R. C'est ce que je comprends.

LA PREUVE DÉPOSÉE EN RÉPONSE PAR L'OPPOSANTE

Lucy Rooney

[29] M^{me} Rooney atteste qu'elle est commis de marques de commerce pour le cabinet représentant l'opposante. En juin 2009, M^{me} Rooney a exécuté une recherche dans le registre des marques de commerce, et elle en présente les résultats sous forme de tableau aux paragraphes 4 à 7 de son affidavit. J'ai relevé, à l'examen de l'affidavit de M^{me} Rooney, que parmi les différentes marques citées par M^{me} Noonan : i) deux demandes, respectivement pour CRUISE MILES et pour NO HASSLE MILES, ont fait l'objet d'oppositions de la part de la présente opposante; ii) une demande, produite pour SEA MILES, a été refusée à la suite d'une opposition par la présente opposante; iii) trois des enregistrements, à savoir pour SUPERMILES, TRAVELODGE MILES et TRAVELODGE MILES & Dessin, ont été radiés.

LA QUESTION PRINCIPALE ET LES DATES PERTINENTES

[30] La question principale que soulève la présente procédure d'opposition (et dont la réponse permettra de trancher les quatrième, cinquième, sixième et septième motifs d'opposition) est de savoir si la marque RENTMILES visée par la demande crée de la confusion avec la marque AIR MILES de l'opposante. La requérante a le fardeau ultime de démontrer qu'il n'y a pas de probabilité raisonnable de confusion entre la marque visée par la demande et la marque de l'opposante, au sens du paragraphe 6(2) de la *Loi sur les marques de commerce*, dont voici le libellé :

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 marchandises liées à ces marques de commerce sont fabriquées [. . .] ou que les services liés à ces marques sont [...] exécutés, par la même personne, que ces marchandises ou ces services soient ou non de la même catégorie générale.

[31] Le paragraphe 6(2) ne porte donc pas sur la confusion entre les marques elles-mêmes, mais sur la confusion menant à conclure que les marchandises ou les services d'une source proviennent d'une autre source. En l'espèce, la question soulevée par le paragraphe 6(2) est de savoir si la vente des marchandises et services de la

requérante sous la marque RENTMILES mènerait à conclure que ces marchandises ou services proviennent de l'opposante ou sont commandités ou approuvés par celle-ci.

[32] Les dates pertinentes pour évaluer la question de la confusion sont : i) la date de la décision, à l'égard du motif d'opposition fondé sur la non-enregistrabilité; ii) la date de la production de la demande, quant aux motifs d'opposition fondés sur l'absence de droit à l'enregistrement, en l'occurrence le 23 novembre 2006; iii) la date de la production de la déclaration d'opposition pour ce qui est du motif d'opposition fondé sur l'absence de caractère distinctif, en l'espèce le 10 août 2007; pour un examen de la jurisprudence relative aux dates pertinentes en matière de procédure d'opposition, voir *American Retired Persons c. Association canadienne des individus retraités* (1998), 84 C.P.R.(3d) 198 (C.F. 1^{re} inst.), aux pages 206 à 209.

LE FARDEAU ULTIME ET LE FARDEAU DE PREUVE

[33] C'est à la requérante qu'incombe le fardeau ultime de démontrer que la demande ne contrevient pas aux dispositions de la *Loi sur les marques de commerce* ainsi que l'allègue l'opposante dans sa déclaration d'opposition. Le fait que le fardeau ultime incombe à la partie requérante signifie que s'il est impossible de parvenir à une conclusion décisive une fois l'ensemble de la preuve produite, la question doit être tranchée à l'encontre de la requérante. Conformément aux règles usuelles de la preuve, toutefois, un fardeau de preuve pèse également sur l'opposante, qui doit prouver les faits inhérents aux allégations formulées dans la déclaration d'opposition : voir *John Labatt Limitée c. Les Compagnies Molson Limitée*, 30 C.P.R. (3d) 293, à la page 298.

L'imposition d'un fardeau de preuve à l'opposante relativement à une question donnée signifie que, pour que cette question soit examinée, la preuve doit être suffisante pour permettre de conclure raisonnablement à l'existence des faits allégués à l'appui de cette question.

LE TEST EN MATIÈRE DE CONFUSION

[34] Le test applicable à la question de la confusion est celui de la première impression et du souvenir imparfait. Les facteurs à prendre en compte, pour décider si deux marques créent de la confusion, sont « toutes les circonstances de l'espèce, y compris » celles

précisées aux alinéas 6(5)a) à 6(5)e) de la *Loi* : le caractère distinctif inhérent des marques et la mesure dans laquelle elles sont devenues connues; la période pendant laquelle chacune des marques de commerce a 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. Cette liste n'est pas exhaustive, et tous les facteurs pertinents doivent être examinés. De plus, tous les facteurs n'ont pas nécessairement le même poids, le poids de chacun dépendant des circonstances : voir *Gainers Inc. c. Tammy L. Marchildon et le Registraire des marques de commerce* (1996), 66 C.P.R.(3d) 308 (C.F. 1^{re} inst.). Cependant, comme l'a fait remarquer M. le juge Rothstein dans l'arrêt *Masterpiece Inc. c. Alavida Lifestyles Inc.* (2011), 92 C.P.R. (4th) 361 (C.S.C.), il arrive souvent que le degré de ressemblance soit le facteur susceptible d'avoir le plus d'importance dans l'analyse relative à la confusion, même s'il est mentionné en dernier lieu au paragraphe 6(5).

L'EXAMEN DES FACTEURS ÉNONCÉS AU PARAGRAPHE 6(5)

[35] La marque AIR MILES de l'opposante possède un caractère distinctif inhérent assez faible, puisqu'elle est formée de deux mots communs. Le caractère distinctif inhérent de la marque de l'opposante est d'autant plus faible que le mot « miles » est communément employé pour désigner la « monnaie d'échange » de divers programmes de fidélisation. La marque de l'opposante évoque donc un tel programme, dans une certaine mesure. De la même manière, la marque RENTMILES visée par la demande possède un caractère distinctif inhérent assez faible et évoque aussi un programme de fidélisation, dans une certaine mesure. La requérante n'a pas établi que sa marque RENTMILES avait acquis un caractère distinctif à quelque date pertinente que ce soit. Je conclus de la preuve au dossier que la marque AIR MILES de l'opposante était très connue au Canada, si ce n'est célèbre, à toutes les dates pertinentes. Par conséquent, le premier facteur du paragraphe 6(5), qui est une combinaison du caractère distinctif inhérent et du caractère distinctif acquis des marques des parties, favorise largement l'opposante. J'ajouterais que la preuve de M^{me} Noonan est insuffisante pour me permettre de conclure que l'emploi, par des tiers, de marques de commerce comportant l'élément MILES, a d'une manière ou d'une autre affaibli le caractère distinctif acquis de la marque AIR MILES de l'opposante.

[36] Le deuxième facteur du paragraphe 6(5), la période pendant laquelle les marques en question ont été en usage, favorise aussi l'opposante. À cet égard, l'opposante a commencé à employer la marque AIR MILES au Canada environ 14 ans avant que la requérante ne produise la présente demande d'enregistrement pour la marque RENTMILES, fondée sur l'emploi projeté de la marque.

[37] La requérante projette d'employer la marque visée par la demande pour un programme de fidélisation dont le concept s'apparente au programme de fidélisation de l'opposante. Cependant, le programme de la requérante se limite aux immeubles locatifs alors que l'opposante exploite son programme de fidélisation dans un vaste éventail de domaines d'activités de consommation. Néanmoins, la société immobilière Century 21, commanditaire d'AIR MILES (voir le paragraphe 8, ci-dessus), s'occupe de la gestion d'immeubles locatifs pour les consommateurs; or, elle a accordé plus de cent millions de milles de récompense AIR MILES (voir les points 3 et 4 des réponses de M. Kline aux engagements pris pendant le contre-interrogatoire). Il y a donc une possibilité que les programmes de fidélisation des parties se chevauchent dans le domaine d'activité limité de la requérante. Les troisième et quatrième facteurs du paragraphe 6(5), considérés ensemble, favorisent l'opposante.

[38] Les deux éléments constitutifs de la marque de l'opposante, c'est-à-dire AIR et MILES, ont une importance relativement égale. Cependant, puisque le mot AIR occupe la première partie de la marque, son importance est un peu plus appuyée aux fins du caractère distinctif de la marque : voir *Conde Nast Publications Inc. c. Union Des Éditions Modernes* (1979), 26 C.P.R.(2d) 183 (C.F. 1^{re} inst.), à la page 188. La marque visée par la demande serait aussi perçue comme étant constituée de deux éléments d'égale importance, soit le premier élément, RENT, et le second, MILES. Puisque le terme RENT occupe la première position, son importance est un peu plus appuyée aux fins du caractère distinctif de la marque. Dans la mesure où les marques en question partagent le même élément important MILES comme suffixe, elles présentent nécessairement un degré de ressemblance passablement élevé. Cependant, lorsqu'on examine les marques en question dans leur ensemble, elles diffèrent plus qu'elles ne se ressemblent dans la présentation, dans le son et dans les idées qu'elles suggèrent, en raison de la première partie respective des marques. Autrement dit, si les marques en question se ressemblent

passablement, elles sont néanmoins plus différentes que semblables. En conséquence, le dernier facteur du paragraphe 6(5) favorise la requérante, mais seulement dans une mesure restreinte. La question de la ressemblance entre les marques des parties sera approfondie ci-dessous.

AUTRES FACTEURS

Plaidoyer écrit de la requérante

[39] La requérante fait les observations suivantes, aux paragraphes 153 à 155 de son plaidoyer écrit :

[TRADUCTION]

153. La marque la plus pertinente de l'opposante est AIR MILES (LMC443821). La requérante soutient que l'élément MILES ne devrait bénéficier que d'une protection limitée étant donné la fréquente adoption du mot « miles » en liaison avec les campagnes de vente de de promotion, et effectivement, le mot « miles » est un terme descriptif employé par les consommateurs au Canada pour désigner des points, ou l'équivalent de points, accumulés dans le cadre de ces campagnes.

154. De plus, lorsqu'on compare RENTMILES et AIR MILES, le premier élément de chaque marque, qui est aussi le plus important, est nettement différent de l'autre : RENT et AIR sont totalement distincts dans la présentation, dans le son et dans les idées qu'ils suggèrent.

155. Conséquemment, la requérante soutient que compte tenu des principes juridiques énoncés ci-dessus, la présentation, le son et les idées suggérées par les marques respectives des parties ne créeraient pas de confusion chez le consommateur canadien moyen.

[40] J'ai effectivement souscrit aux observations formulées par la requérante au paragraphe 154, reproduit ci-dessus, lorsque j'ai conclu que les marques en cause diffèrent plus qu'elles ne se ressemblent. Cependant, je ne fais pas droit aux observations énoncées aux paragraphes 153 et 155. Il est vrai que le terme « miles » est communément adopté pour désigner la monnaie d'échange d'un programme de fidélisation, mais il n'a pas été établi que MILES a été communément adopté comme élément de marques de commerce décrivant un programme de fidélisation. Quoiqu'il en soit, la question à trancher est la portée de la protection qui devrait être accordée à la marque AIR MILES

dans son ensemble et non pas au mot MILES pris isolément. Étant donné ma conclusion selon laquelle la marque AIR MILES était très connue à toutes les dates pertinentes, la marque de l'opposante devrait bénéficier d'une protection étendue.

[41] En ce qui concerne le paragraphe 155, précité, la question n'est pas de savoir si [TRADUCTION] « la présentation, le son et les idées suggérées par les marques respectives des parties » créeraient de la confusion chez les consommateurs. Comme il a été mentionné, il s'agit de déterminer si la vente des marchandises et services de la requérante, sous la marque RENTMILES, mènerait à conclure que ces marchandises et services proviennent de l'opposante, qui exploite un programme de fidélisation sous la marque AIR MILES, ou qu'elle les a commandités ou approuvés.

Jurisprudence

[42] Dans une procédure d'opposition relativement récente à laquelle participait la présente opposante et qui a été publiée sous l'intitulé *Air Miles International Trading B. V. c. Deutsche Lufthansa AG* (2010), 89 C.P.R.(4th), à la page 230, la marque MILES & MORE qui faisait l'objet de l'opposition proposait notamment des services « [d]'administration de programme de primes d'encouragement visant à promouvoir l'utilisation de compagnies aériennes ». En rejetant la demande dans cette affaire, la Commission s'est exprimée comme suit, au paragraphe 74 de la décision :

On considère que le facteur prédominant dans l'appréciation de la question de la confusion est celui du degré de ressemblance entre les marques [voir *Beverley Bedding & Upholstery Co. v. Regal Bedding & Upholstering Ltd.* (1980), 47 C.P.R. (2d) 145 (Fed. T.D.), p. 149, conf. dans (1982), 60 C.P.R. (2d) 70 (Fed. C.A.) [sic]]. Dans la présente affaire, les différences entre les marques AIR MILES et MILES & MORE peuvent sembler suffisantes à première vue pour rendre la confusion peu probable. Cependant, je suis d'avis que l'Opposante a établi une réputation presque écrasante en liaison avec sa marque AIR MILES et que, même si le mot « miles » est un mot employé dans le secteur connexe, je crains que la Requérente n'ait pas choisi une marque qui est suffisamment différente de la marque bien connue de l'Opposante et n'ait pas acquis une réputation suffisamment importante en liaison avec sa Marque intrinsèquement faible pour rendre la confusion peu probable.

(Non souligné dans l'original)

[43] De même, en l'espèce, i) l'opposante a établi la réputation presque insurpassable de sa marque AIR MILES, et ii) la marque visée par la demande, RENTMILES, est

différente, mais pas particulièrement différente, de la marque de l'opposante. Je partage les mêmes inquiétudes en l'espèce que celles exprimées par la Commission dans la décision *Deutsche Lufthansa*, précitée.

DÉCISION

[44] Compte tenu du fait que l'opposante emploie abondamment sa marque AIR MILES, ce depuis longtemps, que les services liés aux marques tiennent à des concepts semblables, que la requérante n'a pas réussi à établir l'adoption courante de marques de programmes de fidélisation se terminant par le terme MILES et qu'il existe un degré de ressemblance relativement élevé entre les marques en question (même si elles diffèrent plus qu'elles ne se ressemblent), j'estime que la requérante a échoué à établir, suivant la prépondérance des probabilités, qu'en tout temps pertinent, il n'y avait pas de probabilité raisonnable de confusion entre la marque RENTMILES visée par la demande et la marques AIR MILES de l'opposante. En conséquence, les quatrième, cinquième, sixième et septième motifs d'opposition de l'opposante sont retenus. Il n'est donc pas nécessaire d'analyser les autres motifs d'opposition.

[45] Vu ce qui précède, je repousse la demande. La présente décision est rendue dans l'exercice des pouvoirs qui m'ont été délégués en vertu du paragraphe 63(3) de la *Loi sur les marques de commerce*.

Myer Herzig
Membre
Commission des oppositions des marques de commerce

Traduction certifiée conforme
Dominique Lamarche, trad. a.