



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

Référence : 2014 COMC 85
Date de la décision 2014-04-17

TRADUCTION

**DANS L'AFFAIRE DES DEUX
OPPOSITIONS produites par The Brick
Warehouse LP à l'encontre des demandes
d'enregistrement n^{os} 1,423,690 et 1,423,703
pour les marques de commerce BRICKS et
BRICKS DUET, respectivement, au nom de
Coupons.com Incorporated**

DEMANDE N^o 1,423,690 – BRICKS

LE DOSSIER

[1] Le 7 janvier 2009, Coupons, Inc., une société californienne, a produit une demande en vue de faire enregistrer la marque de commerce BRICKS, sur la base d'un emploi projeté, en liaison avec les services suivants :

services de publicité et de marketing, notamment promotion de marchandises et de services de tiers par la distribution de coupons-rabais par Internet et par courriel.

Dans le courant des présentes procédures, Coupons.com Incorporated est devenue la propriétaire de la marque visée par la demande à la suite d'une fusion avec la requérante initialement désignée au dossier.

[2] La Section de l'examen de l'Office de la propriété intellectuelle du Canada (« OPIC », sous l'égide duquel agit la présente Commission) a donné l'avis suivant à la requérante :

[TRADUCTION]

La marque qui est l'objet de la présente demande est considérée comme créant de la confusion avec les marques enregistrées sous les n^{os} LMC 265,607 [THE BRICK], LMC 286,365 [BRICK], LMC 629,264 [ebrick], et LMC 681,101[BRICK Logo] identifiées dans les copies annexées.

Compte tenu des dispositions de l'alinéa 12(1)d) de la *Loi sur les marques de commerce*, cette marque ne semble pas enregistrable.

[3] Dans sa réponse adressée à la Section de l'examen, la requérante a souligné que les services visés par les enregistrements cités se rapportaient à la vente au détail de mobilier, d'électroménagers et de produits similaires. La requérante a fait valoir, entre autres choses, que ses services, se rapportant à la distribution de coupons-rabais par voie électronique, étaient très différents des marchandises et services de l'opposante et que la confusion était, par conséquent, peu probable. Il semble que la Section de l'examen a accepté les observations de la requérante (il n'y a aucune indication au dossier) puisque, peu de temps après, la marque visée par la demande a été annoncée aux fins d'opposition dans le *Journal des marques de commerce* du 26 mai 2010.

[4] The Brick Warehouse LP, la propriétaire des enregistrements cités, s'est ensuite opposée à la demande, le 22 juillet 2010. Le 10 août 2010, le registraire a transmis à la requérante une copie de la déclaration d'opposition, conformément aux dispositions de l'article 38(5) de la *Loi sur les marques de commerce*, LRC 1985, ch. T-13. En réponse, la requérante a produit et signifié une contre-déclaration dans laquelle elle nie de façon générale les allégations contenues dans la déclaration d'opposition. L'opposante a subséquemment obtenu l'autorisation de produire une déclaration d'opposition modifiée : voir la décision de la Commission du 11 avril 2011.

[5] La preuve de l'opposante est constituée des affidavits de Paul Comrie, Kim Upright et Terry Cowan (deux affidavits), ainsi que de copies certifiées des enregistrements de marque de commerce de l'opposante. L'opposante a subséquemment obtenu l'autorisation de produire une preuve supplémentaire, à savoir un deuxième affidavit de Kim Upright : voir la décision de la Commission du 13 juillet 2011. La preuve de la requérante est constituée de l'affidavit de Sean Ringer. La preuve en réponse

de l'opposante est constituée d'un troisième affidavit de Terry Cowan. Les parties ont convenu qu'un seul ensemble d'éléments de preuve serait produit pour les deux procédures d'opposition. Seule l'opposante a produit un plaidoyer écrit. Aucune des parties n'a sollicité la tenue d'une audience.

LA DÉCLARATION D'OPPOSITION

Allégations

[6] L'opposante allègue ce qui suit au paragraphe 2 de la déclaration d'opposition :

L'opposante est l'un des plus grands détaillants de mobilier, de matelas et sommiers, d'électroménagers et de produits électroniques grand public au Canada; autant de produits qu'elle vend dans ses magasins de détail exploités sous les marques maison THE BRICK et BRICK (« les magasins de détail THE BRICK ») et par l'intermédiaire de son site Web www.thebrick.com. L'opposante a annoncé ses magasins de détail et son site Web the [sic] BRICK au moyen de circulaires distribuées dans les journaux, de publicités dans les journaux, à la radio et à la télévision, d'enseignes publicitaires, de circulaires électroniques, par courriel et sur Internet, ainsi que par d'autres moyens; et ces publicités présentaient les marques THE BRICK, BRICK, ebrick (ou ses variantes e-Brick ou eBRICK), et TheBRICK.com, ainsi que d'autres marques comprenant le mot BRICK, telles que NOBODY BEATS THE BRICK. L'opposante a employé la marque de commerce ebrick aux fins d'un programme de marketing en ligne dans le cadre duquel des circulaires et des documents publicitaires ont été distribués par courriel à des clients potentiels (les Membres ebrick) dans le but de promouvoir les produits offerts en vente, de même que les services offerts, dans les magasins de détail de l'opposante et sur son site Web.

Principale question à trancher

[7] Divers motifs d'opposition sont soulevés, toutefois, la question déterminante en l'espèce est celle de savoir si la marque BRICKS visée par la demande, qui est destinée à un emploi en liaison avec des services de marketing fondés sur la distribution de coupons-rabais par courriel ou par Internet, crée de la confusion avec une ou plusieurs des marques de l'opposante susmentionnées. La date pertinente la plus lointaine pour évaluer la question de la confusion est la date de production de la présente demande, c'est-à-dire le 7 janvier 2009, tandis que la date pertinente la plus rapprochée est la date de ma décision : pour un examen de la jurisprudence concernant les dates pertinentes dans les procédures d'opposition, voir *American Retired Persons c. Canadian Retired Persons* (1998), 84 CPR (3d) 198, pp. 206 à 209 (CF 1^{re} inst.).

[8] Avant d'examiner la preuve des parties, j'établirai en premier lieu le sens du terme « confusion » dans le contexte de la *Loi sur les marques de commerce*, et fournirai des précisions sur le test en matière de confusion et sur les facteurs à prendre en considération pour déterminer la probabilité de confusion.

QUAND UNE MARQUE DE COMMERCE CRÉE-T-ELLE DE LA CONFUSION?

[9] 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 sur les marques de commerce*, lequel est libellé comme suit :

6(2) 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, vendues, données à bail ou louées, ou que les services liés à ces marques sont loués ou exécutés, par la même personne, que ces marchandises ou ces services soient ou non de la même catégorie générale.

[10] Ainsi, la question de la confusion ne concerne pas la confusion entre les marques elles-mêmes, mais la confusion susceptible de faire croire que des biens et services provenant d'une source proviennent d'une autre source. En l'espèce, la question que soulève l'article 6(2) est celle de savoir si les acheteurs des services de la requérante fournis sous la marque BRICKS croiraient que ces services sont fournis ou autorisés par l'opposante ou font l'objet d'une licence concédée par l'opposante qui exécute ses services en liaison avec ses logos, ses noms commerciaux et ses marques de commerce constituées en tout ou en partie du terme BRICK. C'est à la requérante qu'incombe le fardeau ultime de démontrer, selon la norme habituelle de la prépondérance des probabilités qui s'applique en matière civile, qu'il n'y aurait pas de probabilité raisonnable de confusion.

LE TEST EN MATIÈRE DE CONFUSION

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

expressément énoncées aux articles 6(5)a) à 6(5)e) de la Loi, à savoir, le caractère distinctif inhérent des marques de commerce et la mesure dans laquelle elles sont devenues connues; la période pendant laquelle chaque marque a été en usage; le genre de marchandises, services ou entreprises; la nature du commerce; le degré de ressemblance entre les marques dans la présentation ou le son, ou dans les idées qu'elles suggèrent. Cette liste n'est pas exhaustive, et il importe de tenir compte de tous les facteurs pertinents. En outre, ces facteurs n'ont pas nécessairement tous le même poids, car le poids qu'il convient d'accorder à chacun d'eux varie selon les circonstances : voir *Gainers Inc. c. Tammy L. Marchildon et le Registraire des marques de commerce* (1996), 66 CPR (3d) 308 (CF 1^{re} inst.). Toutefois, comme l'a souligné le juge Rothstein dans *Masterpiece Inc. c. Alavida Lifestyles Inc.* (2011), 92 CPR (4th) 361 (CSC), le degré de ressemblance est souvent le facteur susceptible d'avoir le plus d'importance dans l'analyse relative à la confusion, et ce, même s'il est mentionné en dernier lieu à l'article 6(5).

LA PREUVE DE L'OPPOSANTE

Paul Comrie

[12] M. Comrie atteste qu'il est l'un des dirigeants de la compagnie de l'opposante. L'opposante est la successeure de The Brick Warehouse Corporation et est dans les affaires depuis plus de 30 ans. L'opposante exploite des magasins de détail qui vendent des articles de literie, du mobilier, des gros électroménagers, des appareils électroniques grand public, tels que des téléviseurs et des chaînes stéréo, et d'autres produits de nature similaire. Les magasins de détail sont exploités sous la marque maison « The BRICK », dans laquelle le mot « The » est écrit en plus petits caractères que le mot « BRICK ». M. Comrie désigne les magasins de sa compagnie comme les [TRADUCTION] « magasins de détail THE BRICK »; je ferai de même. L'opposante est l'un des plus importants détaillants de mobilier, de matelas, d'électroménagers et de produits électroniques grand public au Canada, en termes de volume.

[13] L'opposante exploite également ce qu'elle appelle les [TRADUCTION] « Magasins de la Bannière THE BRICK », c'est-à-dire les magasins exploités sous les marques THE

BRICK; BRICK; THE BRICK SUPERSTORE; THE BRICK MATTRESS STORE; et URBAN BRICK.

[14] En date de septembre 2010, l'opposante exploitait 236 magasins de détail (dont 52 établissements franchisés) répartis dans l'ensemble du Canada. De ce nombre, 111 étaient exploités à titre de magasins de détail THE BRICK; 3 étaient exploités à titre de magasins THE BRICK SUPERSTORE; 27 étaient exploités à titre de magasins THE BRICK MATTRESS STORE; et 2 étaient exploités à titre de magasins de détail URBAN BRICK.

[15] En date du 30 septembre 2010, les ventes au détail réalisées dans les Magasins de la Bannière THE BRICK au cours des neuf premiers mois de 2010 s'élevaient à plus de 700 millions de dollars; des ventes similaires ont été réalisées dans ces magasins en 2006, 2007, 2008 et 2009. Chaque année, de 2001 à 2005, les ventes au détail réalisées dans ces mêmes magasins ont été supérieures à 500 millions de dollars annuellement.

[16] L'opposante exploite un site Web consacré à la vente de marchandises à l'adresse www.thebrick.com depuis 1998. La marque The Brick a toujours été affichée dans la version anglaise du site et la marque BRICK figure dans la version française du site depuis 2004. De 2005 à 2009 inclusivement, les ventes au détail réalisées par l'intermédiaire du site Web ont été supérieures à 5 millions de dollars annuellement.

[17] L'opposante exploite une flotte de 316 véhicules de livraison sur lesquels la marque THE BRICK figure bien en vue. Plus de 800 000 livraisons ont été effectuées à l'aide des véhicules de la flotte au cours de la période de cinq ans allant de 2006 à 2010.

[18] J'ajouterai que la façon dont la marque The BRICK est employée, d'après ce qu'il appert des pièces jointes à l'affidavit de M. Comrie, pourrait être considérée comme un emploi de la marque BRICK en soi : à cet égard, voir la décision de la Commission dans *Nightingale Interloc c. Prodesign Ltd.* (1984), 2 CPR (3d) 535, p. 538.

[19] M. Comrie fournit également des renseignements sur l'emploi par l'opposante de sa marque « ebrick », qui lui ont été transmis par Kim Upright, la gestionnaire du commerce électronique de l'opposante. Il s'agit de oui-dire et, par conséquent, je n'en ai pas tenu compte. M^{me} Upright a présenté son propre témoignage, lequel est résumé ci-dessous.

Kim Upright

[20] Comme mentionné ci-dessus, M^{me} Upright est la gestionnaire du commerce électronique de l'opposante. En novembre 2004, l'opposante a lancé un service d'adhésion sous la marque « ebrick ». Le service ebrick permet aux personnes qui visitent le site Web de l'opposante de s'inscrire à une liste de diffusion commerciale afin de recevoir des courriels de l'opposante au sujet des offres en magasins. Les courriels envoyés aux membres sont appelés les [TRADUCTION] « messages ebrick ». Depuis l'automne 2008, l'opposante compte plus de 100 000 membres ebrick, auxquels des messages ebrick sont envoyés hebdomadairement. M^{me} Upright décrit les activités de l'opposante se rapportant à l'envoi de courriels et à Internet de la manière suivante :

[TRADUCTION]

13. Par l'intermédiaire du Service ebrick, la Compagnie a envoyé des messages ebrick concernant des offres relatives à des produits sélectionnés ou des offres générales aux abonnés du Service ebrick de la Compagnie. [...] Les messages ebrick envoyés par la Compagnie ont souvent été liés à des produits que la Compagnie annonçait parallèlement en magasin, à la télévision, dans des circulaires/dépliants ou par publipostage. [...] Depuis 2004, la marque The Brick a toujours figuré bien en vue dans les versions anglaises des messages ebrick. [...] Dans bien des cas, les messages ebrick arboraient la mention TheBRICK.com (plutôt que The Brick uniquement) avec le « .com » en plus petits caractères, ce que ma compagnie considère comme un emploi aussi bien de sa marque THE BRICK que de sa marque The BRICK.COM. [...] Dans bien des cas, les messages ebrick arboraient la mention TheBRICK.com (plutôt que The Brick uniquement) avec le « .com » en plus petits caractères, ce que ma compagnie considère comme un emploi aussi bien de sa marque THE BRICK que de sa marque The BRICK.COM.

14. Depuis juillet 2009, la Compagnie transmet des offres de tiers aux membres ebrick de la Compagnie (« les Offres de tiers ») dans le cadre de son Service ebrick, et prévoit continuer de le faire. Il s'agit d'offres de produits et de services d'entreprises qui ne sont pas affiliées à la Compagnie et relativement auxquelles les tiers versent une contrepartie à la Compagnie en échange de l'envoi des Offres de tiers aux membres ebrick. Un exemple d'offres de tiers transmises à titre de messages ebrick est l'offre des Hôtels Delta destinée aux membres ebrick de la Compagnie. [...] les membres ebrick

peuvent cliquer sur les Offres de tiers mentionnées dans les messages ebrick et ainsi accéder à des pages Web fournissant de plus amples renseignements sur les Offres de tiers. [...]

15. Depuis au moins 10 ans, la Compagnie organise chaque année une dizaine de concours), soit seule soit de concert avec des tiers (les « Concours »). Depuis au moins cinq ans, la Compagnie utilise les messages ebrick pour annoncer les Concours et en communiquer les détails aux membres ebrick. [...]

16. La Compagnie est présente officiellement sur Facebook depuis octobre 2009, à l'adresse www.facebook.com/thebrick.com (la « Page Facebook »). Depuis octobre 2009, la Compagnie utilise sa Page Facebook pour annoncer des produits sélectionnés, des rabais, des coupons-rabais et des concours et, en moyenne, publie un nouveau message sur son mur au moins une fois par semaine. La Compagnie est présente sur Facebook sous la marque TheBrick.com et, la marque TheBrick.com de la Compagnie, dans laquelle les mots « The » et « corn » sont écrits en bien plus petits caractères que le mot « BRICK », a toujours été affichée bien en vue sur la Page Facebook de la Compagnie depuis la création de cette dernière. [...]

17. Depuis octobre 2009, la Compagnie a organisé et annoncé de façon concurrente des promotions similaires sur sa Page Facebook, sur son site Web et par courriel. [...]

Terry Cowan

Affidavit du 11 janvier 2011

[21] M. Cowan atteste qu'il est le directeur de la publicité de l'opposante. Il reprend certains points du témoignage de M. Comrie avant d'axer son propos sur les activités publicitaires de l'opposante. Les magasins de détail THE BRICK, les Magasins de la Bannière THE BRICK et le site Web de l'opposante sont annoncés au moyen de publicités dans les journaux, à la radio et à la télévision, de circulaires, d'enseignes sur les véhicules de la flotte et par marketing direct. Chaque année, de 2006 à 2010, les dépenses publicitaires se sont élevées à plus de 40 millions de dollars; au cours de la même période, plus de 180 millions de circulaires, sur lesquels la marque The BRICK figurait bien en vue, ont été distribués à des clients potentiels au Canada. Les autres marques de l'opposante ont également été employées dans le cadre de campagnes de publicité à grande échelle.

[22] Depuis 2006, l'opposante a distribué annuellement plus de 30 000 livrets de coupons-rabais annuellement dans la province de Québec. Les livrets, joints comme pièce G1, mettent en évidence la marque BRICK et ont pour but d'attirer les consommateurs dans les magasins de détail BRICK. Les coupons-rabais contenus dans les livrets permettent de réaliser des économies sur diverses marchandises pendant une période limitée, comme l'indique leur date d'expiration.

[23] Au paragraphe 17 de son affidavit, M. Cowan traite de l'emploi de la marque de tiers DUET en liaison avec les magasins de détail THE BRICK de l'opposante :

[TRADUCTION]

Pendant un certain nombre d'années, ma Compagnie a vendu dans ses magasins de détail THE BRICK, dans ses magasins de détail BRICK et par l'intermédiaire de son site Web des électroménagers de la marque WHIRLPOOL fabriqués par un tiers (« Whirlpool »). Pendant un certain nombre d'années, Whirlpool a fabriqué un ensemble laveuse-sécheuse portant la marque Duet, qui a été vendu dans les magasins de détail THE BRICK de ma Compagnie, dans les magasins de détail BRICK de ma Compagnie au Québec et par l'intermédiaire du site Web. Je joins, comme pièce « H-1 », une copie d'une des circulaires de ma Compagnie, datant d'octobre 2001, consacrée au lancement de l'ensemble Duet dans les magasins de détail THE BRICK et sur le site Web. Plus de 200 000 exemplaires de la circulaire jointe comme pièce « H-1 » ont été distribués au Canada par l'intermédiaire de journaux nationaux et locaux en octobre 2001. Comme pièce « H-2 », je joins une copie d'une circulaire pour les magasins de détail THE BRICK datant de juin 2005 et annonçant l'ensemble laveuse-sécheuse à chargement frontal Duet^{MD} de Whirlpool en vente dans les magasins de détail THE BRICK et sur le site Web. Plus de 200 000 exemplaires de la circulaire jointe comme pièce « H-2 » ont été distribués au Canada par l'intermédiaire de journaux nationaux et locaux en juin 2005. Comme pièce « H-3 », je joins une copie d'une circulaire en français pour les magasins de détail BRICK datant de juin 2006 et annonçant l'ensemble laveuse-sécheuse à chargement frontal Duet^{MD} de Whirlpool en vente dans les magasins de détail BRICK et sur le site Web. Plus de 50 000 exemplaires de la circulaire jointe comme pièce « H-3 » ont été distribués au Québec en juin 2006. Comme pièce « H-4 », je joins une circulaire pour les magasins de détail THE BRICK contenant un encart sur lequel le duo laveuse-sécheuse à chargement frontal Duet HT est annoncé bien en vue directement sous la marque de commerce THE BRICK de ma Compagnie. Plus de 200 000 exemplaires de la circulaire et de l'encart joints comme pièce « H-4 » ont été distribués au Canada par l'intermédiaire de journaux nationaux et locaux en juillet 2008.

Affidavit du 18 janvier 2011

[24] Au paragraphe 3 de son deuxième affidavit, M. Cowan explique de quelle façon les livrets de coupons-rabais font la promotion des marchandises et services de tiers :

[TRADUCTION]

Comme pièce « F1 », j'ai joint à mon précédent affidavit un livret de coupons-rabais datant d'août 2006. La pièce « F1 » comprend, à la page 69, deux coupons-rabais applicables à la laveuse et à la sècheuse « Duet » de Whirlpool; des produits qui, en 2006, étaient vendus dans les magasins de détail The Brick de ma Compagnie et sur le site Web. La pièce « F1 » comprend, au verso de la page couverture, un coupon-rabais annonçant et faisant la promotion des électroménagers et des services de réparation d'appareils électroniques de « TransGLOBAL Service », l'une des plus grandes entreprises d'entretien et de réparation d'électroménagers au Canada. La pièce « F1 » comprend, au recto de la dernière page, deux coupons-rabais annonçant et faisant la promotion de récepteurs numériques qui, en 2006, étaient vendus dans les magasins de détail The Brick de ma Compagnie et sur le site Web; lesdits coupons-rabais permettaient aux clients d'obtenir des crédits sur la télé à la carte et des crédits sur la programmation applicables aux récepteurs numériques destinés à être employés avec les services de télévision par satellite fournis par Star Choice, une entreprise non affiliée à ma compagnie.

LA PREUVE DE LA REQUÉRANTE

Sean Ringer

[25] M. Ringer atteste qu'il est l'avocat-conseil principal aux affaires de l'opposante. Chaque année, l'opposante fournit des offres numériques, des coupons-rabais imprimables et des services promotionnels à ses principaux clients fabricants au Canada. Les consommateurs canadiens [TRADUCTION] « ont imprimé des centaines de milliers de dollars d'économies en coupons-rabais au Canada ».

[26] M. Ringer décrit l'entreprise de la requérante plus en détail aux paragraphes 2 et 3 de son affidavit :

[TRADUCTION]

2. Chaque année, [la requérante] fournit des offres numériques, des coupons-rabais imprimables et des services promotionnels à ses principaux clients-fabricants au Canada. À ce titre, [la requérante] rend accessibles des offres numériques qui entraînent l'impression de milliers de coupons-rabais par l'intermédiaire et pour le compte de ses principaux clients fabricants et détaillants. Les consommateurs canadiens ont imprimé des centaines de milliers de dollars d'économies en coupons-rabais au Canada.

3. Les services de publicité et de marketing que la requérante fournit sous ses marques de commerce BRICKS et BRICKS DUET aussi bien au Canada qu'aux États-Unis sont des services qui sont offerts à ses clients détaillants et fabricants. Les marques de commerce BRICKS et BRICKS DUET ne figurent pas sur les coupons-rabais que [la requérante] remet directement ou indirectement aux clients potentiels des fournisseurs de produits et services de tiers identifiés sur les coupons-rabais.

[27] Je souligne que l'affidavit de M. Ringer est daté du 11 août 2011. Je conclus, par conséquent, que la requérante a commencé à employer sa marque au Canada après le 7 janvier 2009, c'est-à-dire après la date de production de la présente demande.

[28] Les pièces jointes à l'affidavit de M. Ringer sont constituées, en partie, de documents que l'opposante met à la disposition de commerçants de marques au Canada et aux États-Unis concernant ses activités de service de coupons-rabais qu'elle exécute sous ses marques BRICKS et BRICKS DUET. Les passages extraits des pièces A et C reproduits ci-dessous fournissent de plus amples renseignements sur l'entreprise de la requérante :

[TRADUCTION]

From Exhibit C

Notre service Bricks^{MD} est un outil flexible qui permet d'intégrer des coupons-rabais aux programmes de marketing interactif existant de nos clients, qui, grâce à lui, peuvent adjoindre des coupons-rabais à divers éléments de leur programme promotionnel, y compris leurs sites Web, leurs bannières publicitaires, leurs bulletins d'information et leurs courriels. Transformez votre programme de marketing en une force promotionnelle hors du commun en y intégrant des coupons-rabais, grâce à notre service Bricks^{MD}.

Utilisez notre service Bricks^{MD} pour accroître le nombre d'inscriptions de visiteurs, établir des profils de clients, récompenser les réponses aux enquêtes de marchés, mener des programmes de fidélité, lancer de nouveaux produits, et plus.

Extrait de la pièce A

[La requérante] est la force motrice qui permet de transformer l'industrie des coupons-rabais, dont la valeur s'élève à plusieurs milliards de dollars, en la faisant passer à l'ère du numérique. Pendant des décennies, le journal du dimanche a constitué la principale méthode de distribution des coupons-rabais, mais alors que la portée des journaux ne cesse de diminuer et qu'un nombre grandissant de consommateurs sont présents en ligne, de plus en plus de consommateurs et de distributeurs de marques se tournent vers le numérique. Aujourd'hui, avec son réseau de coupons-rabais numériques,

[la requérante] constitue, et de loin, le plus important fournisseur de coupons-rabais numériques.

Le but de la compagnie est de fournir des coupons-rabais dans tous les contextes où il existe une occasion d'interaction entre une marque et un consommateur dans le domaine numérique. Coupons.com ne fait pas que transférer en ligne le marché de plusieurs milliards de dollars que représentent les encarts de coupons-rabais, elle accroît l'offre de coupons-rabais en utilisant le pouvoir d'Internet pour réduire le coût d'accès au marché pour les émetteurs de coupons-rabais, et en suscitant une hausse de la demande pour les coupons-rabais en faisant connaître les coupons-rabais à un tout nouveau segment de consommateurs par l'intermédiaire d'Internet, des médias sociaux et des téléphones mobiles. Coupons.com permet déjà à ses clients d'intégrer des promotions fondées sur des coupons-rabais à des pages Web, des campagnes de courriels, des initiatives dans les médias sociaux, des appareils mobiles, des kiosques en magasin, des paniers d'achats, des appareils électroniques grand public, et plus. La compagnie entend étendre la portée de ses activités à tous les coins et recoins du paysage numérique - partout où il se produit une connexion numérique avec les consommateurs donnant lieu à un marché numérique où les marques, les détaillants et les consommateurs peuvent interagir à chacune des étapes menant à l'achat. Les possibilités sont infinies [...]

[29] La pièce D comprend des spécimens de coupons-rabais représentatifs de ceux utilisés au Canada par les clients détaillants de la requérante [TRADUCTION] « qui se sont inscrits aux programmes de coupons-rabais BRICKS et BRICK DUET de ma compagnie [celle de la requérante] ». Les clients de la requérante comprennent GlaxoSmithKline; Unilever Canada; Alberto Culver; et Kimberly-Clark.

[30] Au paragraphe 9 de son affidavit, M. Ringer traite des voies de commercialisation des parties et de l'absence de cas de confusion réelle :

[TRADUCTION]

[...] en ma qualité d'avocat-conseil principal aux affaires de la requérante, je n'ai jamais été informé de quelque cas de confusion réelle ou perçue que ce soit entre ces deux marques de commerce de ma compagnie et l'une quelconque des marques de commerce de l'opposante. Cela n'a rien d'étonnant, car les services de publicité et de marketing que ma compagnie a fournis sous ses deux marques de commerce BRICKS appartiennent à un univers complètement différent de celui d'un détaillant qui exploite une chaîne de magasins spécialisés dans la vente au détail de fournitures et d'accessoires d'ameublement pour la maison fabriqués par des tiers, y compris des électroménagers et des systèmes de divertissement au foyer.

LA PREUVE EN RÉPONSE DE L'OPPOSANTE

Terry Cowen

Affidavit du 1^{er} septembre 2011

[31] M. Cowen s'inscrit en faux contre les déclarations de M. Ringer. Premièrement, M. Cowen souligne que l'opposante vend aussi bien à des entreprises qu'à des clients particuliers et qu'elle a envoyé des livrets de coupons-rabais à des entreprises clientes. Deuxièmement, M. Cowen explique de quelle façon l'opposante exécute des services de publicité et de marketing pour ses [TRADUCTION] « clients fabricants » ou ses [TRADUCTION] « fournisseurs », c'est-à-dire les entreprises dont les produits figurent dans les livrets de coupons-rabais de l'opposante. À cet égard, l'opposante négocie avec le fournisseur ou le fabricant un prix inférieur au prix que l'opposante paie habituellement et fait bénéficier le consommateur du prix réduit. Le fournisseur consent à baisser son prix parce que [TRADUCTION] « les Livrets de coupons-rabais engendrent une augmentation des ventes de ses produits ». En outre, les fournisseurs qui vendent leurs produits sous leur propre marque doivent payer un droit pour l'espace occupé dans le livret de coupons-rabais. Depuis septembre 2006 environ, l'opposante a reçu plus de 100 000 \$ de ses fournisseurs pour l'espace occupé dans les livrets de coupons-rabais de l'opposante.

EXAMEN DES FACTEURS ÉNONCÉS À L'ARTICLE 6(5)

Premier facteur – le caractère distinctif inhérent et acquis

[32] La marque BRICK de l'opposante possède un certain caractère distinctif inhérent. À cet égard, je souligne qu'elle est formée d'un mot du dictionnaire d'usage courant, mais que ce mot ne présente aucun lien direct ou apparent avec les services de détail de l'opposante. De même, la marque BRICKS visée par la demande possède un caractère distinctif inhérent considérable. Je conclus de la preuve de l'opposante que la marque BRICK de l'opposante était très bien connue au Canada (voire célèbre) à toutes les dates pertinentes, en liaison avec la vente au détail de fournitures et d'accessoires d'ameublement pour la maison et d'électroménagers.

[33] La réputation de l'opposante en lien avec son programme de couponnage aurait été connue dans une certaine mesure des fabricants et des fournisseurs plutôt que du

public en général. En outre, le programme de couponnage est principalement destiné à attirer l'attention sur les activités de vente au détail de l'opposante plutôt que sur des tiers fabricants et fournisseurs. À cet égard, le programme de couponnage de l'opposante est restreint principalement aux marchandises que les consommateurs achètent par l'intermédiaire de l'opposante.

[34] La présente demande d'enregistrement pour la marque BRICKS étant fondée sur un emploi projeté au Canada, la marque ne pouvait pas avoir acquis une notoriété à la date pertinente la plus lointaine, c'est-à-dire la date de production de la demande. Je peux toutefois inférer de la preuve de la requérante que sa marque BRICKS avait acquis une certaine notoriété aux dates pertinentes les plus rapprochées. En outre, la requérante emploie sa marque en liaison avec un service de couponnage qui est destiné à attirer l'attention uniquement sur les clients de la requérante, plutôt que sur la requérante elle-même.

[35] Le premier facteur énoncé à l'article 6(5), qui concerne à la fois le caractère distinctif inhérent et le caractère distinctif acquis, favorise l'opposante.

Deuxième facteur – la période pendant laquelle les marques ont été en usage

[36] L'opposante emploie ses marques, y compris la marque BRICK, depuis environ 1980 en liaison avec son service de vente au détail. Selon ce qu'il m'est possible de déterminer à la lumière de la preuve au dossier, l'opposante a lancé son programme de couponnage aux alentours de 2005. La requérante, en revanche, n'a commencé à offrir son service de couponnage au Canada qu'après le 7 janvier 2009. Le deuxième facteur énoncé à l'article 6(5) favorise donc l'opposante.

Troisième et quatrième facteurs – le genre de services et la nature des commerces des parties

[37] J'ai tendance à convenir avec la requérante que ses services et son entreprise sont très différents des services et de l'entreprise de l'opposante (voir le para. 30, ci-dessus), bien que je reconnaisse qu'il existe un recoupement minime. À cet égard, bien que

l'opposante offre des services de couponnage, ces services s'adressent uniquement à ses fournisseurs, prennent pour l'essentiel une forme imprimée, et sont simplement un complément à ses activités commerciales principales qui consistent à vendre au détail des fournitures et accessoires d'ameublement pour la maison et des électroménagers. Les troisième et quatrième facteurs favorisent donc la requérante.

Cinquième facteur – le degré de ressemblance

[38] Aux fins de la présente procédure, je considère que la marque BRICKS visée par la demande est, pour l'essentiel, identique aux marques BRICK et THE BRICK de l'opposante, que cette dernière emploie de façon plus généralisée que n'importe laquelle de ces autres marques selon mon examen des documents qui ont été produits comme pièces par l'Opposant. Par conséquent, le cinquième facteur favorise l'opposante.

Autres circonstances de l'espèce – absence de cas de confusion réelle

[39] J'accorde également un certain poids à la preuve de la requérante, qui n'a pas été contestée par la voie d'un contre-interrogatoire, selon laquelle il n'y a eu aucun cas de confusion réelle, bien que la requérante ait commencé à exercer des activités au Canada quelque temps après janvier 2009. Bien entendu, l'absence d'une preuve de confusion réelle ne donne pas automatiquement lieu à une présomption défavorable à l'opposant et n'est, en aucune façon, déterminante en ce qui a trait à la question de la confusion. Je suis conscient, à titre d'exemple, que dans *Mr. Submarine Ltd. c. Amandista Investments Ltd.* (1987), 19 CPR (3d) 3 (CAF), la Cour a jugé que les marques MR. SUBS'N PIZZA et MR. 29 MIN. SUBS'N PIZZA du défendeur créaient de la confusion avec la marque MR. SUBMARINE du demandeur malgré l'absence d'une preuve de confusion réelle même si les marques des parties étaient employées de façon simultanée dans la région de Dartmouth, en Nouvelle-Écosse, depuis 10 ans. L'absence d'une preuve de confusion réelle n'en figure pas moins au nombre des nombreuses circonstances de l'espèce qui convient de prendre en considération.

CONCLUSION

[40] Dans un cas comme celui-ci, où la marque de l'opposante possède un caractère distinctif inhérent relativement faible, où les services de l'opposante sont bien différents des services de la requérante, et où les marques de l'opposante n'ont pas acquis une notoriété significative à l'égard des services fournis par la requérante, j'estime qu'il y a lieu d'accorder davantage de poids aux troisième et quatrième facteurs énoncés à l'article 6(5), à savoir le genre des services et la nature des commerces des parties, qu'aux autres facteurs. La présente espèce n'est pas un cas où le cinquième facteur, le degré de ressemblance, est le facteur qui revêt le plus d'importance. J'ai également accordé un certain poids à la preuve de la requérante selon laquelle il n'y a eu aucun cas de confusion réelle malgré l'emploi simultané évident des marques des parties.

[41] Compte tenu de ce qui précède, j'estime que, à aucune des dates pertinentes, la marque BRICKS visée par la demande ne créait ni ne crée de confusion avec les marques BRICK et THE BRICK de l'opposante ou avec l'une quelconque des autres marques de la famille de marques BRICK de l'opposante.

DEMANDE N° 1,423,703 - BRICKS DUET

[42] La demande et l'historique du dossier pour la marque BRICKS DUET sont analogues à la demande et à l'historique du dossier concernant la marque BRICK. Les questions, la preuve, les dates pertinentes et les considérations relatives à l'opposition visant la marque BRICKS DUET sont pratiquement les mêmes que dans l'opposition visant la marque BRICKS, à deux exceptions près : la première tenant à ce que la ressemblance entre la marque BRICKS DUET visée par la demande et les marques de l'opposante est moindre du fait de la présence du second élément DUET dans la marque visée par la demande; et la seconde à ce que la requérante n'a pas adéquatement démontré que sa marque BRICKS DUET a fait l'objet d'un quelconque emploi. Bien entendu, la première de ces circonstances différentes joue en faveur de la requérante tandis que la seconde favorise l'opposante dans une certaine mesure. Compte tenu de l'ensemble des facteurs énoncés à l'article 6(5), et du fait qu'il y a lieu d'accorder davantage de poids aux troisième et quatrième facteurs, j'arrive à la même conclusion, c'est-à-dire que j'estime

que, à aucune des dates pertinentes, la marque BRICKS DUET visée par la demande ne créait ni ne crée de confusion avec les marques BRICK et THE BRICK de l'opposante ou avec l'une quelconque des autres marques de la famille de marques BRICK de l'opposante.

DÉCISION

[43] Les oppositions à l'enregistrement des marques BRICKS et BRICKS DUET sont rejetées. Les présentes décisions sont rendues dans l'exercice des pouvoirs qui m'ont été délégués par le registraire des marques de commerce en vertu des dispositions de l'article 63(3) de la *Loi sur les marques de commerce*.

Myer Herzig, membre
Commission des oppositions des marques de commerce
Office de la propriété intellectuelle du Canada

Traduction certifiée conforme
Judith Lemire, trad.