



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

Référence : 2015 COMC 234
Date de la décision : 2015-12-24
[TRADUCTION CERTIFIÉE,
NON RÉVISÉE]

DANS L'AFFAIRE DE L'OPPOSITION

9022-5814 Quebec Inc.	Opposante
et	
LOC Enterprises, LLC	Requérante
1,604,619 pour la marque de commerce LOC	Demande

[1] Le 30 novembre 2012, la Requérante a produit une demande d'enregistrement pour la marque de commerce LOC (la Marque) fondée sur l'emploi au Canada depuis déjà au moins octobre 2012 en liaison avec les services suivants [TRADUCTION] : administration d'un programme de fidélisation de la clientèle permettant aux consommateurs d'avoir accès à divers programmes de fidélisation, d'y participer et de les surveiller.

[2] La demande revendique également la date de priorité du 6 août 2012 sur la base d'une demande correspondante produite aux États-Unis en liaison avec les mêmes services.

[3] La Marque a été annoncée dans le *Journal des marques de commerce* du 28 août 2013.

[4] Le 27 octobre 2013, l'Opposante a produit une déclaration d'opposition à l'encontre de la demande d'enregistrement de la Marque. L'Opposante a invoqué un seul motif d'opposition, à savoir que la Requérante n'est pas la personne ayant droit à l'enregistrement de la marque de

commerce en vertu de l'article 16 de la *Loi sur les marques de commerce*, LRC 1985, ch. T-13 (la Loi), parce qu'à la date de premier emploi au Canada revendiquée par la Requérante, la Marque créait de la confusion avec la marque de commerce LOC de l'Opposante, qui avait été antérieurement employée au Canada par l'Opposante en liaison avec divers produits et services, énoncés à l'annexe A jointe aux présentes (les Produits et les Services de l'Opposante).

[5] Le 20 décembre 2013, la Requérante a produit et signifié une contre-déclaration.

[6] En guise de preuve, l'Opposante a produit l'affidavit de Stephan Mercier.

[7] La Requérante a produit en preuve l'affidavit de Lama Abi Khaled.

[8] Aucun des déposants n'a été contre-interrogé.

[9] La Requérante et l'Opposante ont toutes deux produit un plaidoyer écrit; les deux parties étaient présentes à l'audience qui a été tenue.

Questions préliminaires

Les motifs d'opposition invoqués

[10] Dans son plaidoyer écrit, l'Opposante fait valoir que, comme sa demande n° 1,610,857 mentionnée ci-dessus et à l'annexe A pour la marque de commerce LOC a mené à son enregistrement le 14 avril 2014, [TRADUCTION] « le fait que la marque de commerce de la Requérante n'est pas enregistrable parce qu'elle crée de la confusion avec une marque de commerce déposée constitue un autre motif d'opposition ». L'Opposante soutient aussi que la Requérante n'est pas la personne ayant droit à l'enregistrement de la Marque, parce qu'elle crée de la confusion avec le nom commercial de l'Opposante, qui avait été antérieurement employé au Canada en vertu de l'article 16(1)c) de la Loi.

[11] Comme aucun de ces motifs n'a été invoqué dans la déclaration d'opposition de l'Opposante, ils ne peuvent pas être pris en considération [*Imperial Developments Ltd c Imperial Oil Ltd*, 79 CPR (2d) 12].

Autre preuve produite par l'Opposante à l'audience

[12] À l'audience, l'agent de l'Opposante a tenté de produire en preuve des pages du site Web de la Requérente. Il a fait valoir que, comme la déposante de la Requérente, Mme Khaled, a produit plusieurs copies d'écran du site Web de la Requérente, dont l'adresse est *www.locenterprisesllc.com*, comme pièces jointes à son affidavit, tous les extraits du site Web de la Requérente doivent être considérés comme faisant partie de la preuve. L'agent de la Requérente s'est opposé à la production de ce document.

[13] Je ne suis pas d'accord avec l'agent de l'Opposante pour dire que ce document est admissible en preuve. En plus de ne pas demander adéquatement l'autorisation de produire cette preuve en vertu de l'article 44 du *Règlement sur les marques de commerce*, DORS/96-195, l'Opposante n'a même pas produit ce document de manière appropriée (c.-à-d. par voie d'affidavit ou de déclaration solennelle, ou conformément à l'article 54 de la Loi). Le document produit par l'Opposante à l'audience n'a donc pas été versé au dossier.

La Requérente est-elle la personne ayant droit à l'enregistrement de la Marque?

[14] L'Opposante fait valoir que la Requérente n'est pas la personne ayant droit à l'enregistrement de la Marque, étant donné la marque de commerce LOC de l'Opposante, qu'elle avait employée antérieurement au Canada depuis déjà au moins le 1^{er} janvier 1998 en liaison avec les Produits et les Services de l'Opposante.

[15] En ce qui concerne ce motif d'opposition, l'Opposante a le fardeau initial de démontrer qu'elle avait employé sa marque de commerce avant la date de premier emploi par la Requérente (soit le 31 octobre 2012). En outre, l'article 16(5) de la Loi impose à l'Opposante le fardeau de démontrer qu'elle n'avait pas abandonné sa marque à la date de l'annonce de la demande de la Requérente, soit le 28 août 2013.

[16] À l'appui de ce motif d'opposition, l'Opposante a produit l'affidavit de Stephan Mercier, président et représentant juridique de l'Opposante, 9022-5814 Quebec Inc. (faisant affaire sous le nom de LOC Software). J'ai résumé le contenu de l'affidavit de M. Mercier dans les paragraphes qui suivent.

[17] M. Mercier déclare que la marque de commerce LOC est employée par l'Opposante de façon continue au Canada en liaison avec ses Produits et ses Services depuis déjà au moins le 1^{er} janvier 1998. Il fournit en pièce SM-1 des factures qui, déclare-t-il, démontrent les ventes annuelles des Produits et des Services LOC depuis juin 1993.

[18] Il déclare également que la marque de commerce de l'Opposante est devenue bien connue au Canada en liaison avec les Produits et les Services de l'Opposante grâce à des ventes faites dans toutes les régions du Canada à environ 4 000 entreprises, y compris des postes d'essence, des restaurants, des hôtels et autres magasins de détail (aux para 7 à 9; pièces SM-1 et SM-3).

[19] Au paragraphe 10 de son affidavit, M. Mercier déclare que, pour de nombreuses entreprises à qui l'Opposante a vendu ses Produits et ses Services, l'Opposante a offert des services de développement personnalisé de programmes de fidélisation intégrés, dont un exemple type est montré dans l'énoncé de travail joint à son affidavit en pièce SM-5. Le programme de fidélisation dont il est question dans la pièce SM-5 est le programme « Yay! Card » (Carte Yay!); il s'agit d'un exemple précis provenant d'un client des services offerts par l'Opposante en liaison avec des programmes de fidélisation.

[20] L'agent de la Requérente a soulevé plusieurs questions à l'égard de la preuve de l'Opposante. D'abord, la Requérente souligne que, si les factures jointes à l'affidavit de M. Mercier énumèrent diverses composantes spécialisées du logiciel vendu par l'Opposante (nommés modules sur la facture), elles n'énoncent pas de module précis de gestion de la fidélisation. La Requérente souligne également que les factures ne montrent pas la marque de commerce LOC, mais montrent plutôt une marque composée qui comprend les lettres LOC accompagnées d'un élément graphique et des mots « Store Management Suite » (Suite de gestion de magasins). Enfin, la Requérente fait valoir que l'énoncé de travail joint en pièce SM-5 de l'affidavit de M. Mercier n'établit pas l'emploi de la marque de commerce LOC de l'Opposante, pas plus qu'il n'établit l'emploi par l'Opposante, puisque le vendeur est désigné comme étant LOC Software et non 9022-5814 Quebec Inc.

[21] Je suis d'accord avec la Requérente pour dire que la preuve de M. Mercier n'est pas aussi claire qu'elle pourrait l'être. À cet égard, il aurait été utile que M. Mercier explique clairement dans son affidavit en quoi les articles énumérés dans les factures établissent l'emploi de la

Marque en liaison avec les Produits et les Services de l'Opposante conformément aux articles 4(1) et 4(2) de la Loi. Cependant, comme l'a souligné l'Opposante, si la Requérente avait des questions au sujet de la preuve de M. Mercier, elle aurait pu contre-interroger M. Mercier, mais elle a choisi de ne pas le faire. Pour les raisons énoncées ci-après, d'après la preuve de M. Mercier dans son ensemble, je suis convaincue que l'Opposante s'est acquittée du fardeau de preuve qui lui incombait au titre de ce motif, du moins en ce qui concerne ses produits logiciels.

[22] Si j'examine d'abord le deuxième argument de la Requérente, la plupart des factures jointes à l'affidavit de M. Mercier montrent le nom Loc Software accompagné d'une adresse dans le coin supérieur gauche, ainsi que des mots et de l'élément graphique suivants dans le coin supérieur droit :



[23] S'agissant de la question de savoir si l'emploi de la marque susmentionnée constitue un emploi de la marque de l'Opposante, je dois comparer la marque dont l'emploi par l'Opposante est allégué avec la marque susmentionnée et déterminer si les différences entre les deux sont si anodines qu'un acheteur non averti déduirait probablement que les deux, malgré leurs différences, désignent des produits de même origine [*Canada (Registraire des marques de commerce) c Cie Internationale pour l'informatique CII Honeywell Bull* (1985), 4 CPR (3d) 523 (CAF) à la p 525]. Pour répondre à cette question, il est nécessaire de déterminer si les « caractéristiques dominantes » de la marque ont été préservées [*Promafil Canada Ltée c Munsingwear Inc* (1992), 44 CPR (3d) 59 (CAF)].

[24] Je suis convaincue que l'emploi établi constitue un emploi de la marque LOC de l'Opposante. À cet égard, la marque LOC est visible en gros caractères gras et est accompagnée d'un dessin au-dessus des mots descriptifs « Store Management Suite » (Suite de gestion de magasins). Bien que la marque LOC apparaisse avec un élément graphique géométrique de la

même taille et police de caractères que les lettres LOC, l'emploi d'une marque nominale peut être étayé par l'emploi d'une marque composée formée de la marque nominale et d'autres éléments, à condition que le public perçoive la marque de commerce employée comme étant la marque LOC en soi. Par conséquent, je conviens avec l'Opposante que l'impression du consommateur est que la marque qu'elle emploie est LOC.

[25] Si j'examine ensuite le premier argument de la Requérante, l'agent de l'Opposante explique que le logiciel de l'Opposante comporte un programme de fidélisation intégré, c'est-à-dire que le logiciel comporte des modules ou des fonctionnalités qui peuvent être personnalisés pour inclure un programme de fidélisation, selon ce que le client demande ou ce dont il a besoin. Les factures montrent clairement des ventes du « SMS Basic Software » (Logiciel SGS de base) qui, explique l'Opposante, est le logiciel de gestion de magasins « Store Management Suite » (Suite de gestion de magasins) de l'Opposante. En outre, un exemple de programme de fidélisation de la clientèle offert à un client dans le progiciel de l'Opposante est joint à l'affidavit de M. Mercier en pièce SM-5. Je suis donc convaincue, compte tenu de la preuve dans son ensemble, que l'Opposante a établi l'emploi de sa marque de commerce en liaison avec des logiciels de gestion de magasins de détail, y compris des programmes de fidélisation.

[26] En ce qui concerne le troisième argument avancé par la Requérante au sujet de la preuve de M. Mercier, je conviens avec la Requérante que l'énoncé de travail joint en pièce SM-5 n'établit pas en soi l'emploi de la marque LOC de l'Opposante par l'Opposante inscrite au dossier. Tout ce que ce document indique sous le titre « Version » est ce qui suit : « The listed above services will be done and tested on a Loc Store Management Suite version package » (les services énumérés ci-dessus seront fournis et mis à l'essai dans un progiciel intégrant la Suite de gestion de magasins Loc). En outre, le vendeur est désigné comme étant LOC Software et non 9022-5814 Quebec Inc.

[27] La preuve de l'Opposante doit toutefois être considérée dans son ensemble. L'Opposante a souligné que la première page de l'affidavit de M. Mercier indique dans la partie supérieure que l'affidavit est produit au nom de l'Opposante, faisant affaire sous le nom de *LOC Software*. De plus, presque toutes les factures jointes à l'affidavit de M. Mercier montrent le nom Loc Software dans le coin supérieur gauche de la facture, au-dessus de la même adresse que celle de

l'Opposante, soit l'adresse de l'Opposante inscrite au dossier. Il est donc évident, d'après la preuve, que Loc Software est le nom commercial de l'Opposante, et j'ai déjà conclu que les factures établissent l'emploi de la marque de commerce LOC de l'Opposante. Je suis donc convaincue que l'énoncé de travail corrobore également la déclaration de M. Mercier portant que l'Opposante emploie sa marque de commerce LOC en liaison avec des logiciels de gestion de magasins de détail, y compris des programmes de fidélisation.

[28] Comme je suis convaincue que l'Opposante s'est acquittée du fardeau de preuve qui lui incombe au titre de ce motif, je dois maintenant déterminer si la Requérante s'est acquittée du fardeau ultime qui lui incombe. C'est à la Requérante qu'incombe le fardeau ultime de démontrer, selon la prépondérance des probabilités, que sa demande est conforme aux exigences de la Loi.

[29] Le motif d'opposition fondé sur l'article 16(1)a) repose sur la question de la probabilité de confusion entre la Marque et la marque LOC de l'Opposante.

Test en matière de confusion

[30] Le test en matière de confusion est celui de la première impression et du souvenir imparfait. Lorsqu'il applique le test en matière de confusion, le registraire doit tenir compte de toutes les circonstances de l'espèce, y compris celles expressément énoncées à l'article 6(5) de la Loi, à savoir : *a*) le caractère distinctif inhérent des marques de commerce et la mesure dans laquelle elles sont devenues connues; *b*) la période pendant laquelle les marques de commerce ont été en usage; *c*) le genre de produits, services ou entreprises; *d*) la nature du commerce; et *e*) le degré de ressemblance entre les marques de commerce dans la présentation ou le son, ou dans les idées qu'elles suggèrent.

[31] Ces facteurs ne constituent pas une liste exhaustive et le poids qu'il convient d'accorder à chacun d'eux n'est pas nécessairement le même [voir, de manière générale, *Mattel, Inc c 3894207 Canada Inc* (2006), 49 CPR (4th) 321 (CSC); et *Veuve Clicquot Ponsardin c Boutiques Cliquot Ltée* (2006), 49 CPR (4th) 401 (CSC)]. Toutefois, dans *Masterpiece Inc c Alavida Lifestyles Inc et al* (2011), 92 CPR (4th) 361 (CSC), la Cour suprême du Canada a clairement indiqué que le facteur le plus important parmi ceux énoncés à l'article 6(5) de la Loi est souvent le degré de ressemblance entre les marques.

Article 6(5)a) – le caractère distinctif inhérent des marques de commerce et la mesure dans laquelle elles sont devenues connues

[32] Les marques des parties possèdent toutes deux un certain caractère distinctif inhérent, puisqu'elles sont toutes deux formées de mots inventés qui n'évoquent pas les produits et les services en liaison avec lesquels elles sont employées.

[33] Une marque peut aussi acquérir un caractère distinctif par la promotion ou l'emploi. En l'espèce, la preuve de l'Opposante démontre que l'Opposante emploie la marque de commerce LOC de façon continue au Canada depuis au moins le 1^{er} janvier 1998 [Mercier, aux para 4, 5 et 7; pièces SM-1 et SM-3]. L'Opposante a vendu ses Produits et ses Services en liaison avec la marque de commerce LOC à environ 4 000 entreprises dans toutes les régions du Canada [Mercier, aux para 8 et 9, pièce SM-4]. À la lumière de la preuve de l'Opposante, je suis disposée à conclure que la marque de l'Opposante est devenue connue dans une certaine mesure au Canada.

[34] En ce qui concerne la Marque de la Requérante, la seule preuve présentée par la Requérante est l'affidavit de Mme Khaled, une avocate à l'emploi de l'agent de la Requérante. Mme Khaled a fait des recherches sur le site Web de la Requérante et en a imprimé des pages. Bien que cette preuve fournisse des renseignements généraux sur la Requérante et décrive les services qu'elle offre en liaison avec la Marque, cette preuve n'est pas suffisante en soi pour établir l'emploi ou la révélation de la Marque au Canada.

[35] Par conséquent, j'estime que, dans l'ensemble, ce facteur favorise l'Opposante.

Article 6(5)b) – la période pendant laquelle les marques de commerce ont été en usage

[36] Comme il en a été question plus en détail ci-dessus, l'Opposante a établi l'emploi de sa marque depuis 1998, alors que la Requérante n'a produit aucune preuve d'emploi de la Marque. Ce facteur favorise donc également l'Opposante.

Articles 6(5)c) et d) – le genre de produits, services ou entreprises; la nature du commerce

[37] Les services visés par la demande sont [TRADUCTION] « l'administration d'un programme de fidélisation de la clientèle permettant aux consommateurs d'avoir accès à divers programmes de fidélisation, d'y participer et de les surveiller », alors que les produits de l'Opposante, tels qu'ils sont décrits par M. Mercier, sont des logiciels, à savoir des logiciels pour la gestion de magasins de vente au détail, y compris le contrôle du merchandising et de l'inventaire, les programmes de fidélisation pleinement intégrés, la gestion de plusieurs magasins et le traitement des transactions au point de vente. Les services de l'Opposante sont décrits comme suit par M. Mercier [TRADUCTION] : « aide à la gestion d'entreprises commerciales, notamment au moyen de programmes de fidélisation pleinement intégrés avec carte ou non ainsi que d'outils, de systèmes et de programmes de gestion de la clientèle ».

[38] La Requérante fait valoir que les services des parties sont différents. À cet égard, la Requérante soutient qu'elle offre un véritable programme de fidélisation aux consommateurs, dans le cadre duquel un programme ou une carte uniques peuvent être utilisés pour accumuler des avantages dans une multitude de programmes de fidélisation. La pièce B de l'affidavit de Mme Khaled montre, par exemple, une copie d'écran du site Web de la Requérante dans laquelle la phrase suivante est écrite sous le titre « mission » : « provide the consumer with a single website, a single card, and user id that can be used to access and manage all aspects of “any” loyalty, gift or membership program while protecting the consumer’s privacy at all times » (offrir au consommateur un site Web unique, une carte unique et un identificateur qu'il peut utiliser pour accéder à tous les éléments d'un programme de fidélisation, de remise ou d'adhésion, quel qu'il soit, et gérer ce programme, tout en préservant la confidentialité de ses renseignements personnels en tout temps). La Requérante fait valoir qu'il en va tout autrement de la preuve de l'Opposante, qui montre qu'elle a vendu ses Produits et ses Services en liaison avec sa marque de commerce à environ 4 000 entreprises au Canada.

[39] La Requérante soutient aussi qu'il est évident que les services de la Requérante ciblent les consommateurs et les utilisateurs des programmes de fidélisation, alors que le logiciel et les services de développement de l'Opposante visent les marchands et les détaillants qui cherchent un logiciel et du soutien pour intégrer un programme de fidélisation. Ainsi, la Requérante fait

valoir que les voies de commercialisation sont différentes, puisque l'un des services est offert aux détaillants et aux marchands, alors que l'autre est offert aux consommateurs.

[40] En revanche, l'Opposante soutient que la Requérante et l'Opposante font toutes deux la même chose. À cet égard, l'Opposante fait valoir que les programmes de fidélisation aident les magasins, les franchises, etc. à préserver la fidélité de leurs clients et à offrir un certain avantage à l'utilisateur final ou aux consommateurs. Bien que l'Opposante offre des programmes de fidélisation aux détaillants, ces programmes de fidélisation sont utilisés par les consommateurs.

[41] Je conviens avec l'Opposante que les services des parties sont liés au moins dans la mesure où les services des deux parties comprennent l'administration ou la gestion d'un programme de fidélisation des consommateurs.

[42] En ce qui concerne les voies de commercialisation des parties, je comprends que les services de la Requérante offrent au consommateur un site Web, une carte et un identificateur uniques qui peuvent être utilisés pour accéder à tous les éléments d'un programme de fidélisation, quel qu'il soit, et gérer celui-ci. Toutefois, la preuve de la Requérante montre aussi que la carte LOC est une carte de fidélisation universelle pour les consommateurs et les marchands. À cet égard, la copie d'écran jointe en pièce E de l'affidavit de Mme Khaled montre que la carte LOC permet au marchand de se concentrer sur le consommateur et offre une méthode facile d'établir un lien et de communiquer avec le consommateur. La carte LOC élimine aussi en grande partie les coûts et les problèmes de nature logistique liés à une carte portant la marque d'un marchand. En outre, étant donné que la carte LOC est gratuite pour les consommateurs, comme l'a souligné l'Opposante, elle ne fonctionnerait pas sans la participation et la coopération des marchands. J'estime par conséquent que les voies de commercialisation des parties pourraient se recouper.

Article 6(5)e) – le degré de ressemblance entre les marques dans la présentation ou le son, ou dans les idées qu'elles suggèrent

[43] Les marques des parties sont identiques à tous les égards.

Conclusion

[44] La question qui se pose est celle de savoir si un consommateur qui n'a qu'un souvenir général et imprécis de la marque de l'Opposante sera porté à croire, à la vue de la marque de la Requérante, que les produits et les services connexes proviennent de la même source. J'estime que l'examen de toutes les circonstances de l'espèce me mène à conclure que, selon la prépondérance des probabilités, il existe une probabilité raisonnable de confusion entre les marques à la date de premier emploi par la Requérante. Je fonde ma conclusion sur le fait que les marques des parties sont identiques, qu'il y a un recoupement entre les services et les voies de commercialisation des parties et que la marque de l'Opposante a acquis un caractère distinctif par l'emploi. Le motif d'opposition fondé sur l'article 16(1)a) est donc accueilli.

Décision

[45] Compte tenu de ce qui précède, dans l'exercice des pouvoirs qui m'ont été délégués en vertu des dispositions de l'article 63(3) de la Loi, je repousse la demande d'enregistrement en vertu de l'article 38(8) de la Loi.

Cindy R. Folz
Membre
Commission des oppositions des marques de commerce
Office de la propriété intellectuelle du Canada

Traduction certifiée conforme
Sophie Ouellet, trad.a.

**Annexe A – Produits et Services de l'Opposante
(tels qu'ils sont décrits dans sa demande n° 1,610,857)**

Produits :

[TRADUCTION]

Logiciels, notamment des logiciels pour la gestion de magasins de vente au détail, y compris le contrôle du merchandising et de l'inventaire, les programmes de fidélisation pleinement intégrés, la gestion de plusieurs magasins et le traitement des transactions au point de vente.

Services :

[TRADUCTION]

Aide à la gestion d'entreprises commerciales, notamment au moyen de programmes de fidélisation pleinement intégrés avec carte ou non ainsi que d'outils, de systèmes et de programmes de gestion de la clientèle.

Développement et programmation de logiciels dans le domaine de la gestion de magasins de vente au détail.

**COMMISSION DES OPPOSITIONS DES MARQUES DE COMMERCE
OFFICE DE LA PROPRIÉTÉ INTELLECTUELLE DU CANADA
COMPARUTIONS ET AGENTS INSCRITS AU DOSSIER**

DATE DE L'AUDIENCE : 2015-12-08

COMPARUTIONS

Daniel F. O'Connor

POUR L'OPPOSANTE

Richard Whissell

POUR LA REQUÉRANTE

AGENT(S) AU DOSSIER

Daniel F. O'Connor

POUR L'OPPOSANTE

MacRae & Co.

POUR LA REQUÉRANTE