

OPIC



CIPO

LE REGISTRAIRE DES MARQUES DE COMMERCE

THE REGISTRAR OF TRADE-MARKS

**Référence : 2018 COMC 155**

**Date de la décision : 2018-11-30**

**[TRADUCTION CERTIFIÉE,  
NON RÉVISÉE]**

**DANS L’AFFAIRE DE L’OPPOSITION**

**Venggo Inc.**

**Opposante**

et

**The Sherwin-Williams Company**

**Requérante**

**1,652,680 pour la marque de commerce**

**Demande**

**PAINTPERKS**

Sommaire

[1] The Sherwin-Williams Company (la Requérante) a produit une demande pour faire enregistrer la marque de commerce PAINTPERKS en liaison avec les Services suivants

[TRADUCTION] :

Services de fidélisation de la clientèle et services de club de clients, notamment offre d’avantages aux clients sous la forme de rabais, de bons de réduction, de récompenses et primes de fidélité, de la gestion de profils de clients, d’avis de rabais anticipés et de la distribution de matériel imprimé et en ligne connexe à des fins commerciales,

promotionnelles et publicitaires, tous les services précités étant liés à la vente au détail de peintures, d'enduits et de fournitures et accessoires de peinture.

[2] Venngo Inc. s'est opposée à la demande pour la marque de commerce PAINTPERKS au motif principal que cette marque crée de la confusion avec ses marques de commerce PERKS, qui comprennent, entre autres, ADPERKS, MEMBERPERKS et PARTNERPERKS, et sont liées à des produits et services incluant des logiciels destinés à faciliter l'administration, la gestion et la distribution de programmes de rabais, d'économies, de primes et de fidélisation et de programmes à valeur ajoutée, la conception et l'exploitation de ces programmes, et l'annonce et le marketing de produits et de services de tiers au moyen de ces programmes.

[3] En l'espèce, le fait que les marques de commerce en cause soient hautement suggestives des produits et/ou services des parties et qu'elles soient intrinsèquement faibles a une incidence sur l'analyse de la confusion. Lorsque des marques sont faibles, on attend des consommateurs qu'ils soient davantage à l'affût des différences entre elles. Dans ce contexte et compte tenu des autres circonstances examinées ci-dessous, j'estime qu'il n'existe pas de probabilité raisonnable de confusion entre les marques de commerce PERKS de l'Opposante et la marque de commerce PAINTPERKS. En conséquence, la présente opposition est rejetée.

#### Dossier

[4] Le 19 novembre 2013, la Requérante a produit une demande pour faire enregistrer la marque de commerce PAINTPERKS (la Marque) sur la base de son emploi projeté en liaison avec les Services (dans leur version modifiée). La demande a été annoncée aux fins d'opposition dans le *Journal des marques de commerce* du 27 mai 2015.

[5] Le 27 octobre 2015, Venngo Inc. (l'Opposante) a produit une déclaration d'opposition dans laquelle elle invoque les motifs suivants :

- (a) La Marque n'est pas enregistrable selon l'article 12(1)d) de la *Loi sur les marques de commerce*, LRC 1985, ch T-13 (la Loi) parce qu'elle crée de la confusion avec les marques de commerce déposées de l'Opposante énumérées ci-dessous :

N° d'enregistrement	Marque de commerce
LMC739,162	ADPERKS
LMC768,980	CLIENTPERKS
LMC769,237	CUSTOMERPERKS
LMC791,745	MEMBERPERKS
LMC747,313	PARTNERPERKS
LMC747,589	WORKPERKS
LMC818,835	MYPERKS

- (b) La Requérente n'est pas la personne ayant droit à l'enregistrement de la Marque selon l'article 16(3)a) de la Loi parce que, à la date de production, la Marque créait de la confusion avec les marques de commerce PERKS de l'Opposante antérieurement employées qui sont énumérées ci-dessus.
- (c) La Marque n'est pas distinctive au sens de l'article 2 de la Loi, car elle n'est pas distinctive et n'est pas adaptée à le devenir.
- (d) En contravention de l'article 30i) de la Loi, tout emploi de la Marque par la Requérente entraînera une dépréciation de l'achalandage attaché à la famille de marque de commerce PERKS de l'Opposante et portera préjudice à cet achalandage.

[6] La Requérente a produit et signifié une contre-déclaration dans laquelle elle nie les allégations de l'Opposante. L'Opposante n'a produit aucune preuve. Comme preuve, la Requérente a produit l'affidavit de Dane Penney. Seule la Requérente a produit un plaidoyer écrit. Aucune audience n'a été tenue.

## Dates pertinentes et fardeau de preuve

[7] Les dates pertinentes qui s'appliquent aux motifs d'opposition sont les suivantes :

- articles 38(2)a)/30 – la date de production de la demande [*Georgia-Pacific Corp c Scott Paper Ltd* (1984), 3 CPR (3d) 469 (COMC), à la p 475];
- articles 38(2)b)/12(1)d) – la date de ma décision [*Park Avenue Furniture Corporation c Wickes/Simmons Bedding Ltd et le Registraire des marques de commerce* (1991), 37 CPR (3d) 413, à la p 422 (CAF)];
- articles 38(2)c)/16(3) – la date de production de la demande [article 16(3)]; et
- articles 38(2)d)/2 – la date de production de la déclaration d'opposition [*Metro-Goldwyn-Mayer Inc c Stargate Connections Inc* (2004), 34 CPR (4th) 317, à la p 324 (CF)].

[8] Avant d'examiner les motifs d'opposition, j'estime nécessaire de rappeler certaines exigences techniques en ce qui concerne i) le fardeau de preuve dont doit s'acquitter un opposant, soit celui d'étayer les allégations contenues dans la déclaration d'opposition, et ii) le fardeau ultime qui incombe au requérant, soit celui de prouver sa cause.

[9] En ce qui concerne le point i) ci-dessus, il incombe à un opposant d'établir les faits sur lesquels il fonde les allégations qu'il formule dans sa déclaration d'opposition : *John Labatt Limited c Molson Companies Limited* (1990), 30 CPR (3d) 293 (CF 1<sup>re</sup> inst.), à la p 298. Le fait qu'un fardeau de preuve initial soit imposé à l'opposant à l'égard d'une question donnée signifie que, pour que cette question soit prise en considération, il doit y avoir une preuve suffisante pour permettre de conclure raisonnablement à l'existence des faits allégués à l'appui de cette question. En ce qui concerne le point ii) ci-dessus, le requérant a le fardeau ultime de démontrer que sa demande ne contrevient pas aux dispositions de la Loi qui sont invoquées par l'opposant (mais uniquement dans le cas des allégations à l'égard desquelles l'opposant s'est acquitté de son fardeau de preuve). Le fait que le fardeau ultime incombe au requérant signifie que, s'il est impossible d'arriver à une conclusion déterminante une fois que toute la preuve a été présentée, la question doit être tranchée à l'encontre du requérant.

## MOTIFS D'OPPOSITION POUVANT ÊTRE REJETÉS SOMMAIREMENT

### **Motif d'opposition fondé sur l'article 30i)**

[10] L'Opposante allègue que la demande pour la Marque n'est pas conforme à l'article 30i) de la Loi parce que son emploi porte préjudice à l'achalandage attaché aux marques de commerce PERKS de l'Opposante.

[11] Ni le registraire ni la Cour fédérale n'a statué sur la question de savoir si un motif d'opposition fondé sur l'article 30i) et invoquant la violation de l'article 22 constitue un motif d'opposition valable [*Parmalat Canada Inc. c Sysco Corp*, 2008 CF 1104, aux para 38 à 42]. Même si je considérais qu'il s'agit d'un motif d'opposition valable, l'Opposante n'a pas présenté la moindre preuve pour étayer la probabilité d'une dépréciation de l'achalandage et ainsi corroborer l'allégation de violation de l'article 22 [voir *Veuve Clicquot Ponsardin c Boutiques Cliquot Ltée* 2006 CSC 23, aux para 46 et 63 à 68, en ce qui concerne les éléments requis]. La simple connaissance de l'existence des marques de commerce de l'Opposante ne peut pas en soi servir de fondement à une allégation portant que la Requérante ne pouvait pas être convaincue de son droit à l'emploi de la Marque [*Woot, Inc c WootRestaurants Inc Les Restaurants Woot Inc* 2012 COMC 197].

### **Motifs d'opposition fondés sur les articles 16(3)a) et 2**

[12] Les motifs fondés sur les articles 16(3)a) et 2 sont rejetés parce que l'Opposante ne s'est pas acquittée de son fardeau de preuve initial. L'Opposante n'a pas établi qu'une ou plusieurs de ses marques de commerce PERKS étaient en usage ou avaient été révélées au Canada aux dates pertinentes applicables. Bien que les enregistrements des marques de commerce de l'Opposante comportent des revendications d'emploi, ces dernières ne sont pas suffisantes pour permettre à l'Opposante de s'acquitter de son fardeau de preuve à l'égard de ces motifs d'opposition [*Roxxs, Inc c Edit-SRL* (2002), 23 CPR (4th) 265 (COMC), à la p 268].

AUTRE MOTIF D'OPPOSITION : MOTIF D'OPPOSITION FONDÉ SUR L'ARTICLE 12(1)D)

[13] J'ai exercé mon pouvoir discrétionnaire de consulter le registre afin de confirmer que les enregistrements de l'Opposante n<sup>os</sup> LMC739,162 pour ADPERKS, LMC768,980 pour CLIENTPERKS, LMC769,237 pour CUSTOMERPERKS, LMC791,745 pour MEMBERPERKS, LMC747,313 pour PARTNERPERKS, LMC747,589 pour WORKPERKS et LMC818,835 pour MYPERKS existent bel et bien [*Quaker Oats Co of Canada c Menu Foods Ltd* (1986), 11 CPR (3d) 410 (COMC)]. Bien qu'il existe des différences entre les états déclaratifs exacts des produits et services, chacune de marques de commerce visées par ces enregistrements est essentiellement destinée à un emploi en liaison avec les Produits et Services de l'Opposante énumérés ci-dessous :

Logiciels, nommément logiciels Internet pour les applications de portail, le réseautage, les communications interentreprises (B2B), les communications entre entreprises et consommateurs (B2C), le marketing et la distribution de produits et de services visant à faciliter l'administration, la gestion et la distribution de programmes de rabais, d'économies, de primes, de récompenses et de fidélisation et de programmes à valeur ajoutée pour des tiers, nommément des groupes d'employés, des groupes de clients, des groupes d'affiliés et des associations; Logiciels, nommément logiciels Internet pour les applications de portail, le réseautage, les communications interentreprises (B2B), les communications entre entreprises et consommateurs (B2C), le marketing et la distribution de produits et de services visant à promouvoir les produits et services de tiers par l'administration de programmes de rabais, d'économies, de primes, de récompenses et de fidélisation et de programmes à valeur ajoutée.

Conception, création, hébergement, maintenance, exploitation, administration et gestion de programmes de rabais et d'économies et de programmes à valeur ajoutée qui servent de programmes de fidélisation pour des tiers; Annonce, promotion et marketing de produits et de services de tiers par l'administration et la gestion de programmes de rabais et d'économies et de programmes à valeur ajoutée en ligne et au moyen de publications imprimées.

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

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

L'emploi d'une marque de commerce crée de la confusion avec une autre marque de commerce lorsque l'emploi des deux marques de commerce dans la même région serait susceptible de faire conclure que les produits liés à ces marques de commerce

sont fabriqués . . . ou que les services liés à ces marques sont . . . exécutés, par la même personne, que ces produits ou ces services soient ou non de la même catégorie générale.

[15] Ainsi, la question de la confusion ne concerne pas la confusion entre les marques elles-mêmes, mais la confusion portant à croire que des produits et services provenant d'une source proviennent d'une autre source. En l'espèce, la question que soulève l'article 6(2) est de savoir si des consommateurs ordinaires des Services, annoncés ou vendus en liaison avec la marque de commerce PAINTPERKS, croiraient que ces services sont offerts ou autorisés par l'Opposante ou font l'objet d'une licence octroyée par cette dernière.

[16] 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 à l'article 6(5) 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 produits, 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. Ces critères ne forment pas une liste exhaustive et le poids qu'il convient d'accorder à chacun d'eux varie en fonction du contexte propre à chaque affaire [*Mattel, Inc c 3894207 Canada Inc*, [2006] 1 RCS 772 (CSC), au para 54]. Je m'appuie également sur l'arrêt *Masterpiece Inc c Alavida Lifestyles Inc* (2011), 92 CPR (4th) 361 (CSC), dans lequel la Cour suprême du Canada a indiqué au para 49 que le critère énoncé à l'article 6(5)e), soit la ressemblance entre les marques, est souvent celui qui revêt le plus d'importance dans l'analyse relative à la confusion.

#### *Caractère distinctif inhérent des marques de commerce*

[17] La Requérante a produit l'affidavit de M. Penney, un spécialiste de la recherche de marques de commerce à l'emploi de son agent. La preuve de M. Penney comprend des définitions du dictionnaire pour le mot « perk » telles que [TRADUCTION] « s'égayer ou se ragailhardir », « percoler (café) » et « privilège » ou « argent, bien ou autre avantage auquel une personne a droit à titre d'employé ou d'actionnaire d'une entreprise » et « avantage ou prérogative découlant d'un emploi ou d'une situation » (pièces D à F, qui comprennent des

définitions extraites de Google (imprimée le 9 janvier 2016), du *Canadian Oxford Dictionary* (2001) et du *Merriam-Webster Dictionary* (9<sup>th</sup> New Collegiate Ed, 1984)). La preuve de M. Penney comprend également des renseignements sur trois programmes de fidélisation auxquels il s'est inscrit dans des magasins de détail de Toronto, en Ontario, dans le cadre de son enquête : Perks de Papyrus, PetPerks Rewards de Pet Smart, et SUN PERKS de Sunglass Hut (pièces I1 à I3). La preuve de M. Penney fait également mention de plusieurs sites Web dans lesquels le mot « perk » est employé pour décrire un avantage auquel une personne a droit ou qu'une personne pourrait recevoir dans le cadre d'un programme de fidélisation ou de récompenses (pièces C1 à C21), dont les exemples suivants :

What are Perks Rewards Points? [Qu'est-ce que les points-récompense Privilège?]

PharmaChoice Perks are points you collect that you can redeem for store credit. [Les points Privilège PharmaChoice sont des points que vous amassez et que vous pouvez ensuite échanger contre un crédit en magasin.] You'll receive Perks for almost everything you buy in the store – and they add up fast! [Vous recevrez des points Privilège pour presque tout ce que vous achèterez en magasin – et ils s'accumuleront rapidement!] ...

(pièce C2)

POINTS. PERKS. EXCLUSIVES. [DES POINTS. DES AVANTAGES. DES EXCLUSIVITÉS]

Reward Zone is Best Buy's loyalty program. [Zone récompenses est le programme de fidélisation de Best Buy.] Unlike other loyalty programs that just reward you with points, Reward Zone gives you a variety of benefits. [À la différence des autres programmes de fidélisation qui vous permettent uniquement d'accumuler des points, Zone récompenses vous procure une foule d'avantages.]

(pièce C-4)

Pick Your Perk! New Reward Program Launched for 12-month LeisureCard Customers [Choisissez votre avantage! Nouveau programme de récompenses pour les clients détenteurs d'une carte Loisirs d'une durée de 12 mois]

...

Being a 12-month LeisureCard holder now has its perks! The City of Saskatoon Leisure Centres recently launched the new *Pick Your Perk* reward program for long-term LeisureCard customers. [Détenir une carte Loisirs d'une durée de 12 mois a maintenant ses avantages! Les centres de loisirs de la Ville de Saskatoon ont récemment lancé le nouveau programme de récompenses *Choisissez votre avantage* pour les détenteurs d'une carte Loisirs longue durée.] ...

(pièce C-7).



BMO Launches New Rewards Program That Provides BMO MasterCard Customers with a Personalized Shopping Experience [BMO lance un nouveau programme de récompense offrant aux titulaires de la carte MasterCard BMO une expérience de magasinage personnalisée]

BMO Perks: Customers receive personalized offers for cashback or bonus AIR MILES Reward Miles... [Mes extras BMO : les clients reçoivent des offres personnalisées de remises ou de milles de récompense AIR MILES en prime...]

(pièce C-11)

Bien que les extraits de sites Web de tiers soient généralement réputés tenir du oui-dire et qu'on ne puisse pas les considérer comme preuve de la véracité de leur contenu, c'est-à-dire comme preuve que ces entités offraient les services spécifiques mentionnés sur leur site Web, j'estime qu'un certain poids peut être accordé à cette preuve, car plusieurs sites Web canadiens ont été repérés et M. Penney n'a pas été contre-interrogé. Plus précisément, j'estime que la preuve de M. Penney quant à l'existence de ces sites Web dans lesquels le mot « perks » [avantages; privilèges] est employé de façon descriptive appuie la conclusion que ce mot est suggestif des services des parties.

[18] Compte tenu de la preuve de M. Penney concernant l'emploi des mots « perk » et « perks » [avantage(s); privilège(s)], j'estime que la Marque et les marques de commerce PERKS de l'Opposante sont des marques de commerce faibles, car elles sont toutes hautement suggestives de programmes de fidélisation et de récompenses et comprennent toutes un préfixe qui renseigne sur les services auxquels elles sont liées. Le fait que la Marque et chacune des marques de commerce PERKS de l'Opposante soient des mots inventés n'est pas suffisant pour accroître de façon notable le caractère distinctif inhérent de ces marques étant donné leur nature hautement suggestive.

*Mesure dans laquelle les marques sont devenues connues et période pendant laquelle chaque marque été en usage*

[19] Ce facteur ne favorise aucune des parties, car il n'y a aucune preuve concernant l'emploi des marques de commerce PERKS de l'Opposante ou de la Marque au Canada. Je n'accorde aucun poids à l'élément de preuve produit par M. Penney qui consiste en un imprimé de page Web représentant une icône PAINTPERKS (pièce J) tiré de ce qui semble être le site Web de la

Requérante, car aucune explication n'a été fournie à savoir pourquoi il était nécessaire pour M. Penney de présenter cet élément de preuve.

*Genre de produits, services ou entreprises, et nature du commerce*

[20] Les produits et services des parties sont d'un genre qui se recoupe dans la mesure où les Services et les Produits et Services de l'Opposante ont tous trait à des programmes de fidélisation et de récompenses.

*Degré de ressemblance*

[21] En ce qui concerne le degré de ressemblance, la Cour suprême du Canada a établi dans l'arrêt *Masterpiece, supra*, que la ressemblance est définie en tant que rapport entre des objets de même espèce présentant des éléments identiques ou similaires (para 62) et que, pour évaluer le degré de ressemblance, il est préférable de se demander d'abord si l'un des aspects de la marque de commerce est particulièrement frappant ou unique (para 64). En l'espèce, il n'y a rien de frappant ou d'unique à propos de la Marque ou des marques de commerce PERKS de l'Opposante sachant que les services de chacune des parties se rapportent à des programmes de fidélisation et de récompenses. En outre, les préfixes des marques de commerce des parties ne sont pas particulièrement frappants ou uniques puisqu'ils semblent suggérer le genre précis des programmes de récompenses auxquels les marques sont liées.

[22] Cela étant dit, les marques de commerce des parties présentent une certaine ressemblance dans la présentation et la prononciation, car elles comprennent toutes deux le suffixe PERKS. En ce qui concerne l'idée suggérée, bien que les marques de commerce des parties suggèrent toutes que les services auxquels elles sont liées ont trait à un programme de fidélisation ou de récompenses, même s'il s'agit de domaines différents puisqu'aucune des marques de commerce de l'Opposante ne suggère les peintures, il ne peut y avoir de monopole sur l'idée d'un programme de récompenses [*American Assn of Retired Persons c Canadian Assn of Retired Persons/Assoc Canadienne des Individus Retraités* (1998), 84 CPR (3d) 198, au para 34 (CF 1<sup>re</sup> inst)].

*Circonstance de l'espèce : état du registre*

[23] M. Penney joint à son affidavit les détails de demandes ou d'enregistrements de marques de commerce canadiennes contenant les mots PERK ou PERKS [avantage(s); privilège(s)] et appartenant à la classe de Nice qui comprend les services de fidélisation (para 2, pièce A).

[24] La preuve de l'état du registre n'est pertinente que dans la mesure où elle permet de tirer des inférences quant à l'état du marché [*Ports International Ltd c Dunlop Ltd* (1992), 41 CPR (3d) 432 (COMC); *Del Monte Corporation c Welch Foods Inc* (1992), 44 CPR (3d) 205 (CF)]. En outre, de telles inférences quant à l'état du marché ne peuvent être tirées de la preuve de l'état du registre que lorsqu'un nombre important d'enregistrements pertinents est repéré [*Kellogg Salada Canada Inc c Maximum Nutrition Ltd* (1992), 43 CPR (3d) 349 (CAF)]. Les marques de commerce pertinentes sont celles i) qui sont enregistrées ou admises et sont fondées sur l'emploi; ii) qui visent des produits et des services similaires à ceux liés aux marques en cause; et iii) dans lesquelles l'élément en cause occupe une place importante [*Sobeys West Inc c Schwan's IP, LLC*, 2015 COMC 197]. Dans le cadre de sa recherche, M. Penney a repéré les enregistrements pertinents suivants (pièce A) :

<b>Marque de commerce N° d'enregistrement</b>	<b>Propriétaire</b>	<b>Produits et Services [TRADUCTION]</b>
PRACTICE PERKS LMC613,115	CMEMD.COM INC.	Programme de marketing direct par courrier ou site Web pour présenter des offres à des professionnels de la santé.
SWHEAT PERKS LMC941,566	Farmers Union Industries, LLC	Organisation et tenue de programmes de fidélisation de la clientèle pour promouvoir la vente de produits pour animaux de compagnie et de litière pour animaux.
TELUS MOBILITY PERKS LMC641,090	TELUS Corporation	Services de télécommunication, notamment programme de récompenses pour la promotion et la vente de marchandises et de services de télécommunication sans fil.
TELUS PERKS LMC640,236	TELUS Corporation	

Un nombre aussi limité d'enregistrements n'est pas suffisant pour me permettre d'inférer de la preuve de l'état du registre que PERKS est couramment employé sur le marché et que, de ce fait, les consommateurs seraient plus à même de distinguer entre elles les marques de commerce qui comprennent cet élément [*McDowell c Laverana GmbH & Co KG*, 2017 CF 327, aux para 41 à 46]. Par conséquent, j'estime qu'il ne s'agit pas d'une circonstance pertinente de l'espèce.

*Circonstance de l'espèce : famille de marques de commerce*

[25] Dans sa déclaration d'opposition, l'Opposante invoque sa famille de marques de commerce. Pour pouvoir invoquer une famille de marques de commerce, un opposant doit établir l'emploi de chacune des marques de la famille alléguée [*McDonald's Corp c Alberto-Culver Co* (1995), 61 CPR (3d) 382 (COMC)]. L'Opposante n'ayant produit aucune preuve, il ne s'agit pas d'une circonstance qui joue en sa faveur.

*Circonstance de l'espèce : jurisprudence concernant les marques de commerce faibles*

[26] La jurisprudence relative aux marques de commerce faibles appuie la position de la Requérante. Il est largement admis que des différences relativement petites suffiront à distinguer des marques faibles les unes des autres [*Boston Pizza International Inc c Boston Chicken Inc* (2001), 15 CPR (4th) 345 (CF 1<sup>re</sup> inst), au para 66]. Dans *Provigo Distribution Inc c Max Mara Fashion Group SRL* (2005), 46 CPR (4th) 112, au para 31 (CF 1<sup>re</sup> inst), le juge de Montigny a donné l'explication suivante [TRADUCTION] :

Les marques étant toutes deux intrinsèquement faibles, il est juste de dire que même de petites différences seront suffisantes pour les distinguer l'une de l'autre. S'il en était autrement, on permettrait injustement à la première personne qui emploie des mots d'usage courant de monopoliser ces mots. Un autre motif invoqué par les tribunaux pour en arriver à cette conclusion est que le public est censé être davantage à l'affût en présence de noms commerciaux faibles...

Une partie qui adopte une marque de commerce faible est réputée accepter un certain risque de confusion [*General Motors c Bellows* (1949), 10 CPR 101, aux p 115 et 116 (CSC)]. Bien qu'il soit possible d'accroître le caractère distinctif d'une marque de commerce faible par un emploi à grande échelle [*Sarah Coventry Inc c Abrahamian* (1984), 1 CPR (3d) 238, au para 6 (CF 1<sup>re</sup> inst)], il n'y a aucune preuve que cela se soit produit en l'espèce.

### *Conclusion*

[27] Compte tenu des facteurs énoncés à l'article 6(5), et étant donné que les marques de commerce PERKS de l'Opposante sont des marques faibles et qu'il n'y a aucune preuve de l'emploi d'une ou plusieurs d'entre elles, je conclus que la prépondérance des probabilités, entre la conclusion qu'il n'existe pas de probabilité raisonnable de confusion entre la Marque et une ou plusieurs des marques de commerce déposées de l'Opposante et la conclusion qu'il existe une probabilité raisonnable de confusion, penche en faveur de la Requérante. En conséquence, le motif d'opposition fondé sur l'article 12(1)d) est rejeté.

### DÉCISION

[28] Compte tenu de tout 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 rejette l'opposition conformément aux dispositions de l'article 38(8) de la Loi.

---

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

Traduction certifiée conforme  
Judith Lemire, trad.

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

---

**DATE DE L'AUDIENCE :** Aucune audience tenue

**AGENT(S) AU DOSSIER**

Piasetzki Nenniger Kvas LLP

POUR L'OPPOSANTE

Bereskin & Parr LLP/S.E.N.C.R.L.,  
S.R.L.

POUR LA REQUÉRANTE