



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

Référence : 2015 COMC 141
Date de la décision : 2015-08-04
TRADUCTION

DANS L'AFFAIRE DE L'OPPOSITION

The Brick Warehouse LP	Opposante
et	
Kohl's Illinois, Inc.	Requérante
1,513,183 pour la marque de commerce THE BIG ONE	Demande

Introduction

[1] The Brick Warehouse LP (l'Opposante) s'oppose à l'enregistrement de la marque de commerce THE BIG ONE (la Marque), pour laquelle Kohl's Illinois, Inc. (la Requérante) a produit une demande d'enregistrement en liaison avec une gamme de produits, comme des serviettes, débarbouillettes, carpettes, cadres, literie, valises, batterie de cuisine, ustensiles de cuisson au four, contenants de rangement en verre pour la cuisine, et en liaison avec des services de magasin de vente au détail d'appareils électroniques grand public, d'appareils électroménagers, de mobilier et de literie, et des services de grand magasin de détail.

[2] Les motifs d'opposition sont fondés sur des allégations de confusion entre la Marque et la marque de commerce THE BIG ONE employée antérieurement au Canada par l'Opposante en liaison avec les magasins de détail liés à sa marque de commerce THE BRICK et à d'autres marques de commerce connexes et dans la publicité s'y rattachant.

[3] Pour les motifs qui suivent, j'estime que la demande d'enregistrement doit être repoussée.

Le dossier

[4] La demande a été produite le 31 janvier 2011 sous le n° 1,513,183. Elle est fondée sur l'emploi et l'enregistrement de la Marque aux États-Unis. L'état déclaratif complet des produits et des services contenu dans la demande d'enregistrement est libellé comme suit [TRADUCTION] :

Produits : (1) Serviettes et tapis de baignoire en tissu. (2) Serviettes, nommément serviettes de bain et essuie-mains; débarbouillettes; carpettes. (3) Cadres. (4) Couvre-oreillers; édredons; couvertures; jetés. (5) Literie, nommément ensembles de literie; draps; surmatelas, édredons. (6) Oreillers. (7) Sacs polochons; valises. (8) Ustensiles de table, nommément couteaux, fourchettes et cuillères. (9) Batterie de cuisine, nommément marmites et casseroles; ustensiles de cuisson au four, nommément plats de cuisson, moules et contenants; contenants de rangement en verre pour la cuisine; ustensiles de cuisine, nommément spatules et pelles; verres, articles pour boissons.

Services : (1) Services de magasin de vente au détail d'appareils électroniques grand public, d'appareils électroménagers, de mobilier et de literie. (2) Services de grand magasin de détail.

[5] La demande a été annoncée dans le *Journal des marques de commerce* du 25 janvier 2012.

[6] La déclaration d'opposition a été produite le 14 mars 2012. Elle invoque deux motifs d'opposition en vertu de l'article 38 de la *Loi sur les marques de commerce*, LRC 1985, ch. T-13 (la Loi).

[7] Comme préambule aux motifs d'opposition, l'Opposante allègue être l'une des plus grandes détaillantes de mobilier, de matelas et de sommiers, d'appareils électroménagers, de télévisions et de produits électroniques grand public au Canada, autant de produits qu'elle vend dans ses magasins de détail exploités sous les marques de commerce THE BRICK, BRICK, URBAN BRICK, THE BRICK MATTRESS STORE et THE BRICK SUPERSTORE et par l'entremise de son site Web. L'Opposante allègue également qu'elle emploie la marque de commerce THE BIG ONE en liaison avec ses magasins de détail et son site Web et dans la publicité s'y rattachant depuis un bon nombre d'années.

[8] Pour le premier motif d'opposition, il est allégué que la Requérante n'est pas la personne ayant droit à l'enregistrement de la Marque au titre de l'article 16(2)a) de la Loi; pour le deuxième, il est allégué que la Marque n'est pas distinctive en vertu de l'article 2 de la Loi. Chacun des motifs d'opposition est fondé sur des allégations de confusion entre la Marque et la marque de commerce THE BIG ONE employée antérieurement au Canada par l'Opposante en liaison avec les services suivants :

[TRADUCTION]

services de magasin de vente au détail liés à la vente de mobilier, accessoires ménagers d'ameublement, matelas, sommiers, literie, appareils électroménagers, télévisions, équipement audio et vidéo, appareils électroniques grand public, barbecues et climatiseurs; la vente au détail de mobilier, accessoires ménagers d'ameublement, matelas, sommiers, literie, appareils électroménagers, télévisions, équipement audio et vidéo, appareils électroniques grand public, barbecues et climatiseurs, dans des magasins de détail et par l'entremise d'Internet; services de commerce électronique, nommément exploitation d'un site Web qui vend du mobilier, accessoires ménagers d'ameublement, matelas, sommiers, literie, appareils électroménagers, télévisions, équipement audio et vidéo, appareils électroniques grand public, barbecues et climatiseurs.

[9] La Requérante a produit et signifié une contre-déclaration dans laquelle elle conteste les deux motifs d'opposition.

[10] Au soutien de son opposition, l'Opposante a produit un affidavit de Paul Comrie, accompagné des Pièces « A » à « J-3 ». M. Comrie n'a pas été contre-interrogé.

[11] La Requérante a choisi de ne pas produire de preuve à l'appui de sa demande.

[12] Les parties ont toutes deux produit un plaidoyer écrit et étaient toutes deux représentées à l'audience qui a été tenue.

Fardeaux de preuve

[13] C'est à la Requérante qu'incombe le fardeau ultime de démontrer que la demande d'enregistrement ne contrevient pas aux dispositions de la Loi invoquées dans la déclaration d'opposition. Cela 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 de la Requérante.

L'Opposante doit, pour sa part, s'acquitter du fardeau initial de prouver les faits sur lesquels elle appuie ses allégations. Le fait qu'un fardeau de preuve initial soit imposé à l'Opposante signifie qu'un motif d'opposition ne sera pris en considération que s'il existe une preuve suffisante pour permettre de conclure raisonnablement à l'existence des faits allégués à l'appui de ce motif d'opposition [voir *John Labatt Ltd c Molson Companies Ltd* (1990), 30 CPR (3d) 293 (CF 1^{re} inst); *Dion Neckwear Ltd c Christian Dior, SA et al* 2002 CAF 29, 20 CPR (4th) 155; et *Wrangler Apparel Corp c The Timberland Company* 2005 CF 722, 41 CPR (4th) 223].

[14] Avant d'analyser les questions que soulève la présente procédure, j'examinerai d'abord la preuve produite par l'Opposante par la voie de l'affidavit de Paul Comrie, souscrit le 8 août 2012.

Preuve de l'Opposante

[15] M. Comrie est le premier vice-président, Marchandisage de l'Opposante. Il affirme qu'il est employé par l'Opposante et [TRADUCTION] « de sa prédécesseure The Brick Warehouse Corporation et de ses sociétés affiliées depuis 2001 » [para. 1 de l'affidavit]. M. Comrie explique que The Brick Warehouse Corporation a cédé tous ses actifs, y compris ses magasins de détail et marques de commerce, à l'Opposante le 1^{er} mai 2004 [para. 2 de l'affidavit].

[16] Aux fins de mon examen de l'affidavit, je dois faire quelques remarques préliminaires.

[17] En premier lieu, M. Comrie explique que le terme [TRADUCTION] « ma société » est employé dans son affidavit pour désigner : i) l'Opposante pour la période du 1^{er} mai 2014 à la date de son affidavit; ii) The Brick Warehouse Corporation pour la période du 3 mars 1989 au 1^{er} mai 2014; et iii) les prédécesseurs de cette société pour la période qui précède le 3 mars 1989 [para. 2 de l'affidavit]. Par souci de commodité, j'emploierai néanmoins l'Opposante dans mon examen de l'affidavit.

[18] En second lieu, M. Comrie explique que le terme [TRADUCTION] « Magasins exploités sous la bannière THE BRICK » est employé pour désigner collectivement les magasins de détail exploités par l'Opposante et ses franchisés sous les marques de commerce THE BRICK, BRICK, THE BRICK SUPERSTORE, THE BRICK MATTRESS STORE, URBAN BRICK et UNITED FURNITURE WAREHOUSE [para. 11 de l'affidavit]. Cependant, l'Opposante a reconnu dans

son plaidoyer écrit que THE BIG ONE n'a pas été employé dans la publicité des magasins de détail UNITED FURNITURE WAREHOUSE [para. 14 du plaidoyer écrit].

[19] En conséquence, dans mon examen de la preuve, j'emploierai le terme [TRADUCTION] « Magasins THE BRICK » pour désigner collectivement les magasins de détail exploités sous les marques de commerce THE BRICK, BRICK, THE BRICK SUPERSTORE, THE BRICK MATTRESS STORE et URBAN BRICK. J'appellerai les magasins de détail UNITED FURNITURE WAREHOUSE les [TRADUCTION] « Magasins UFW ». Cependant, je ferai référence aux Magasins UFW seulement lorsque la preuve, telle qu'elle a été produite par M. Comrie, ne me permet pas de distinguer la preuve relative aux Magasins UFW de celle qui se rapporte aux Magasins THE BRICK.

[20] Enfin, il convient de souligner que M. Comrie fournit une preuve abondante en ce qui concerne les activités de l'Opposante en général, les Magasins THE BRICK et le site Web de l'Opposante accessible au *www.thebrick.com* (le Site Web), de même qu'une preuve à propos de l'emploi de THE BIG ONE par l'Opposante.

[21] La Requérante soutient que l'ensemble de la preuve à propos des activités de l'Opposante, des Magasins THE BRICK et du Site Web n'est pas pertinente dans la présente procédure, parce qu'elle n'a aucune incidence sur les questions de savoir si et de quelle manière l'Opposante a employé sa marque de commerce THE BIG ONE alléguée. L'Opposante fait valoir que cette preuve est pertinente, comme elle a pour but de situer son emploi de la marque de commerce THE BIG ONE dans son contexte. J'en conviens.

[22] Ainsi, j'examinerai d'abord la preuve relative aux activités de l'Opposante, aux Magasins THE BRICK et au Site Web présentée aux paragraphes 3 à 21 de l'affidavit. J'examinerai, par la suite, la preuve relative à la marque de commerce THE BIG ONE présentée aux paragraphes 23 à 32 de l'affidavit.

Les activités de l'Opposante, les Magasins THE BRICK et le Site Web

[23] Je résumerai comme suit le témoignage de M. Comrie à propos des activités de l'Opposante, des Magasins THE BRICK et du Site Web :

- l'opposante est l'une des plus importantes détaillantes d'ameublement, de matelas, d'appareils et de produits électroniques grand public au Canada en termes de volume;
- l'opposante exerce ses activités par l'entremise des magasins exploités par la société et par l'entremise de franchisés. Avant 1999, tous ses magasins de détail étaient exploités par la société;
- les magasins de détail THE BRICK sont exploités à différents endroits au Canada depuis plus de trente ans. Ces magasins de détail vendent du mobilier, des accessoires ménagers d'ameublement, des matelas, des sommiers, de la literie, des appareils électroménagers, des télévisions, de l'équipement audio et vidéo, des appareils électroniques grand public, des barbecues et des climatiseurs;
- les magasins de détail BRICK sont exploités dans la province du Québec depuis 2004; ils vendent les mêmes produits que les magasins de détail THE BRICK;
- les magasins de détail THE BRICK SUPERSTORE sont exploités dans la province de l'Ontario depuis 2006; ils vendent les mêmes produits que les magasins de détail THE BRICK;
- les magasins de détail THE BRICK MATTRESS STORE sont exploités depuis 2005; ils vendent principalement des matelas et des sommiers;
- les magasins de détail URBAN BRICK sont exploités depuis 2008; ils vendent principalement des accessoires ménagers d'ameublement destinés aux consommateurs vivant dans des appartements;
- des photographies de vitrines représentatives des Magasins THE BRICK sont produites comme Pièces A à D et E-2;
- au 31 mars 2012, 199 Magasins THE BRICK étaient exploités dans tout le Canada (157 magasins de détail THE BRICK; 17 magasins de détail BRICK; 23 magasins de détail THE BRICK MATTRESS STORE; et deux magasins de détail URBAN BRICK);

- pour chacun des exercices financiers de 2005 à 2010 (se terminant le 31 décembre), les ventes au détail des Magasins THE BRICK et des Magasins UFW ont dépassé le milliard de dollars. Pour l'année se terminant le 31 décembre 2011, les ventes au détail ont dépassé 1,2 milliard de dollars;
- les produits vendus dans les Magasins THE BRICK sont aussi offerts en vente sur le Site Web, qui est exploité depuis 1998. Les ventes au détail faites à partir du Site Web ont dépassé 10 millions de dollars pour chacun des exercices financiers de 2005 à 2011; elles ont dépassé 7 millions de dollars pour la période du 1^{er} janvier au 15 juillet 2012;
- pour chacune des cinq années précédant la date de l'affidavit, l'Opposante a dépensé plus de 60 millions de dollars pour annoncer ses Magasins THE BRICK, ses Magasins UFW et le Site Web au Canada par différents moyens, y compris, mais sans s'y limiter, les journaux, la radio, les publicités diffusées à la télévision à l'échelle nationale et locale, le marketing direct, les dépliants, les coupons, les publicités imprimées et le courriel.

La marque de commerce THE BIG ONE de l'Opposante

[24] Au paragraphe 22 de son affidavit, M. Comrie affirme que la marque de commerce THE BIG ONE est l'une des nombreuses marques de commerce employées par l'Opposante pour annoncer et promouvoir la vente des produits des Magasins THE BRICK et du Site Web. Il explique ce qui suit :

[TRADUCTION]

22. [...] Depuis plus de onze ans, ma société emploie la marque THE BIG ONE dans les dépliants publicitaires, dans les annonces publiées dans les journaux, sur les tasses promotionnelles distribuées aux clients et aux clients potentiels, dans les publicités diffusées à la télévision, dans la publicité par courriel et sur le Site Web. THE BIG ONE est une marque employée pour désigner une promotion spéciale qui est offerte au moins une fois par année depuis au moins onze ans.

[25] M. Comrie présente ensuite les éléments de preuve suivants en ce qui concerne l'emploi de la marque de commerce THE BIG ONE par l'Opposante dans la publicité :

- des dépliants de l'Opposante, distribués par l'entremise de journaux nationaux et locaux et par la poste, sont produits comme Pièces « F-1 » à « F-5 ». M. Comrie affirme ce qui suit :
 - plus de 5 millions de copies du dépliant daté du 10 juillet 2009 ont été distribués [Pièce « F-1 »];
 - plus de 9 millions de copies de chacun des dépliants datés du 12 novembre 2010 et du 19 novembre 2010 ont été distribués [Pièces « F-2 » à « F-3 »];
 - plus de 4,5 millions de copies du dépliant daté du 11 novembre 2011 ont été distribués [Pièce « F-5 »].
- des copies d'annonces pleine page qui ont été publiées dans les journaux suivants sont produites comme Pièces « G-1 » à « G-3 » :
 - les éditions du 17 juillet 2009 du *Calgary Herald*, de l'*Edmonton Journal*, de la *Montreal Gazette*, de l'*Ottawa Citizen*, du *Toronto Star*, du *Vancouver Province*, du *Vancouver Sun*, du *Victoria Times Colonist*, du *Winnipeg Free Press*, du *Regina Leader Post* et de l'*Edmonton Sun*;
 - les éditions du 12 novembre 2010 du *Calgary Sun*, de l'*Edmonton Sun*, de l'*Ottawa Sun*, du *Toronto Star* et du *Vancouver Sun*;
 - les éditions des 8, 15 et 18 novembre 2011 du *Kelowna Daily Courier*.
- une copie d'un instantané du Site Web présentant une annonce relative à une promotion THE BIG ONE offerte en 2004 est produite comme Pièce « H-1 »;
- les dépliants de la promotion THE BIG ONE sont aussi présentés sur le Site Web. Des copies d'instantanés présentant les dépliants de novembre 2010 et de novembre 2011 sont produites comme Pièces « H-2 » et « H-3 »;
- soixante mille tasses arborant la marque de commerce ont été remises aux clients et aux clients potentiels en 2009. La tasse offerte gratuitement cette année-là est présentée dans le dépliant produit comme Pièce « F-1 »;

- la marque de commerce aurait été montrée et prononcée dans des publicités diffusées à la télévision en juillet 2009, en novembre 2010 et en novembre 2011;
- des copies de dépliants se rapportant à une promotion THE BIG ONE offerte aux magasins de détail URBAN BRICK à Toronto et à Vancouver en novembre 2010 et à Toronto en novembre 2011 sont produites comme Pièces « I-1 » à « I-3 ». Ces dépliants ont été distribués par la poste. Cent vingt-cinq mille copies des dépliants ont été distribuées en novembre 2010, tandis que 80 000 copies ont été distribuées en novembre 2011;
- les abonnés du service de l'Opposante commercialisé sous la marque « ebrick », qui fournit des renseignements sur les offres et l'ouverture des magasins, ont reçu des courriels (messages ebrick) arborant la marque de commerce. Des instantanés des messages ebrick envoyés en juillet 2009, en novembre 2010 et en novembre 2011 sont produits comme Pièces « J-1 » à « J-3 ». Depuis septembre 2008, des messages ebrick ont toujours été envoyés chaque semaine à plus de 100 000 membres.

Analyse des questions

[26] Les questions que soulèvent les motifs d'opposition sont les suivantes :

1. La Requérante était-elle la personne ayant droit à l'enregistrement de la Marque à la date de production de la demande d'enregistrement?
2. La Marque était-elle distinctive des produits et des services de la Requérante à la date de production de la déclaration d'opposition?

[27] J'analyserai tour à tour chacune de ces questions.

La Requérante était-elle la personne ayant droit à l'enregistrement de la Marque à la date de production de la demande d'enregistrement?

[28] Cette question découle du premier motif d'opposition alléguant que la Requérante n'est pas la personne ayant droit à l'enregistrement de la Marque en vertu de l'article 16(2)a) de la Loi

parce que, à la date de production de la demande, la Marque créait de la confusion avec la marque de commerce THE BIG ONE employée antérieurement au Canada par l'Opposante en liaison avec les services décrits comme suit dans la déclaration d'opposition :

[TRADUCTION]

services de magasin de vente au détail liés à la vente de mobilier, accessoires ménagers d'ameublement, matelas, sommiers, literie, appareils électroménagers, télévisions, équipement audio et vidéo, appareils électroniques grand public, barbecues et climatiseurs; la vente au détail de mobilier, accessoires ménagers d'ameublement, matelas, sommiers, literie, appareils électroménagers, télévisions, équipement audio et vidéo, appareils électroniques grand public, barbecues et climatiseurs, dans des magasins de détail et par l'entremise d'Internet; services de commerce électronique, nommément exploitation d'un site Web qui vend du mobilier, accessoires ménagers d'ameublement, matelas, sommiers, literie, appareils électroménagers, télévisions, équipement audio et vidéo, appareils électroniques grand public, barbecues et climatiseurs.

[29] Pour s'acquitter de son fardeau de preuve à l'égard du motif d'opposition invoqué, l'Opposante doit démontrer qu'elle avait employé la marque de commerce THE BIG ONE au Canada avant le 31 janvier 2011 et qu'elle ne l'avait pas abandonnée à la date de l'annonce de la demande, à savoir le 25 janvier 2012 [article 16(5) de la Loi].

[30] La Requérante soutient qu'il apparaît clairement que la preuve de l'Opposante n'étaye pas sa prétention qu'elle avait employé antérieurement la marque de commerce THE BIG ONE en liaison avec des services de magasin de détail. Les extraits suivants de son plaidoyer écrit donnent un aperçu des observations de la Requérante à cet égard :

[TRADUCTION]

28.[...] La preuve de l'Opposante indique clairement que l'expression THE BIG ONE (presque toujours employée en étroite liaison avec la marque de commerce THE BRICK ou les marques formées de l'élément BRICK) est employée uniquement « pour désigner une promotion spéciale qui est offerte au moins une fois par année depuis au moins onze ans ». Par conséquent, l'emploi de l'expression THE BIG ONE (seule ou avec la marque de commerce THE BRICK ou les marques formées de l'élément BRICK) ne constitue pas l'emploi d'une marque de commerce parce que :

- a) l'Opposante emploie uniquement l'expression THE BIG ONE en liaison avec une vente annuelle. La jurisprudence établit clairement qu'un avantage doit être offert à un tiers pour qu'on puisse considérer qu'une marque de commerce est employée en liaison avec un service. Les acheteurs pourraient normalement s'attendre à ce que des ventes soient faites en lien avec la vente

de produits : comme il n'y a pas d'avantage imprévu pour un tiers, cet emploi promotionnel ne peut être considéré comme un emploi à titre de marque de commerce;

- b) l'Opposante emploie uniquement l'expression THE BIG ONE de manière clairement descriptive pour annoncer une grande vente annuelle. On peut le reconnaître expressément du fait d'un slogan connexe qu'on peut voir dans l'ensemble des spécimens de publicités et de matériel promotionnel de 2011 : « an event so big ... it could only be called one thing » (un événement si grand... il ne pouvait porter qu'un nom) (voir les Pièces F-4; G-3; H-3; I-3; J-3). L'expression THE BIG ONE n'a pas été employée à titre de marque de commerce pour distinguer les services de magasin de détail de l'Opposante de ceux de tiers. C'est la marque de commerce déposée THE BRICK (ou une marque formée de l'élément BRICK) de l'Opposante, qui est presque toujours présentée à proximité de l'expression THE BIG ONE, qui distingue invariablement ces services. En d'autres termes, si on demandait aux consommateurs où ils ont acheté les produits qu'ils ont obtenus à la vente annuelle, les consommateurs répondraient THE BRICK (ou l'une des autres bannières de détail formées de l'élément BRICK appartenant à l'Opposante).

[31] En premier lieu, je reconnais que, là où l'expression THE BIG ONE figure dans le matériel publicitaire et promotionnel pour les Magasins THE BRICK, elle figure souvent, *mais pas toujours* à proximité de la marque de commerce THE BRICK ou des [TRADUCTION] « marques formées de l'élément BRICK ». Cependant, ceci n'est pas défavorable à la thèse de l'Opposante.

[32] D'une part, rien dans la loi n'interdit d'employer simultanément deux ou plusieurs marques de commerce [AW Allen Ltd c Warner-Lambert Canada Inc (1985), 6 CPR (3d) 270 (CF 1^{re} inst)]. De plus, comme il a été précisé dans l'affaire *Nightingale Interloc Ltd c Prodesign Ltd* (1984), 2 CPR (3d) 535 (COMC), p. 538 :

[TRADUCTION]

L'emploi d'une marque de commerce en conjugaison avec des éléments supplémentaires constitue un emploi de la marque en tant que telle si, sous le coup de la première impression, le public y voit un emploi de la marque de commerce en soi. Il s'agit là d'une question de fait qui dépend de celles de savoir si la marque de commerce se démarque des éléments supplémentaires, par exemple par l'emploi d'une police ou d'une taille de caractères différentes [...] et si les autres éléments seraient perçus par le public comme étant clairement descriptifs ou comme constituant une marque de commerce ou un nom commercial distincts [...]

[Voir également *Canada (Registraire des marques de commerce) c Cie international pour l'informatique CII Honeywell Bull SA* (1985), 4 CPR (3d) 523, (CAF).]

[33] En l'espèce, compte tenu de la position et de l'emploi des différentes polices, tailles et couleurs de caractères, j'estime que les mots THE BIG ONE, à la première impression, seraient perçus comme formant une marque de commerce distincte malgré leur emploi conjugué aux marques de commerce des Magasins THE BRICK.

[34] Dans le même ordre d'idées, je ne suis pas d'accord avec les observations de la Requérante selon lesquelles [TRADUCTION] « l'Opposante emploie uniquement l'expression THE BIG ONE de manière clairement descriptive ». Encore une fois, l'emploi de polices, de tailles et de couleurs de caractères différentes distingue THE BIG ONE du texte qui l'entoure, comme le [TRADUCTION] « slogan » mentionné par la Requérante.

[35] Au final, j'estime que la preuve de l'Opposante démontre l'emploi de THE BIG ONE en tant que marque de commerce. Ainsi, j'examinerai maintenant la question de savoir si la preuve établit de manière satisfaisante l'emploi antérieur de la marque de commerce THE BIG ONE par l'Opposante et son non-abandon.

[36] Tout d'abord, je souligne que je n'ai aucune raison de mettre en doute la déclaration sous serment de M. Comrie quant à l'emploi de la marque de commerce THE BIG ONE de l'Opposante pendant [TRADUCTION] « plus de onze ans » [para. 22 de l'affidavit]. En réalité, si la Requérante soutient que THE BIG ONE n'est pas employé en liaison avec les services allégués dans la déclaration d'opposition, la Requérante ne semble pas contester le fait que l'Opposante employait THE BIG ONE depuis onze ans à la date de l'affidavit de M. Comrie.

[37] Ceci étant dit, à l'audience, la Requérante a fait valoir que l'emploi de THE BIG ONE seulement une fois par année, plutôt que son emploi interrompu pendant toute l'année, n'est pas suffisant pour permettre à l'Opposante de s'acquitter de son fardeau de preuve initial à l'égard du motif d'opposition fondé sur l'absence de droit à l'enregistrement, du fait que cet emploi ne suffit pas à démontrer que la marque de commerce de l'Opposante avait acquis de la notoriété au 31 janvier 2011.

[38] Je me contenterai de dire que, tout ce que l'Opposante doit démontrer en vertu de l'article 16 de la Loi, c'est l'emploi de sa marque de commerce alléguée au Canada en liaison avec ses services allégués au sens de Loi [voir *Optic Nerve Art & Design Ltd c Optic Nerve Design* 2005 CarswelNat 4746 (COMC)]. À cet égard, je rappelle que, selon l'article 4(2) de la Loi, une marque de commerce est réputée employée en liaison avec des services si elle est employée ou montrée dans l'exécution ou l'annonce de ces services.

[39] De plus, il est bien établi en droit que la Loi ne fait aucune distinction entre les services principaux, accessoires ou secondaires. Du moment que l'activité exécutée procure un avantage à des membres du public, consommateurs ou acheteurs, il s'agit d'un service [*Venice Simplon-Orient-Express, Inc c Société Nationale des Chemins de Fer Français SNCF* (2000), 9 CPR (4th) 443 (CF 1^{re} inst); *TSA Stores Inc c Canada (Registraire des marques de commerce)* 2011 CF 273, 91 CPR (4th) 324].

[40] Il est clair que la description des services donnée dans la déclaration d'opposition renferme des termes redondants qui se recoupent, en ce sens que l'exécution d'un service suppose nécessairement l'exécution d'un autre. Par exemple, l'exécution des [TRADUCTION] « *services de magasin de vente au détail liés à la vente [...]* » suppose nécessairement [TRADUCTION] « *la vente au détail de [...] dans des magasins de détail [...]* ». De même, [TRADUCTION] « *la vente au détail de [...] par l'entremise d'Internet* » suppose vraisemblablement des [TRADUCTION] « *services de commerce électronique, nommément exploitation d'un site Web qui vend [...]* ».

[41] En tout état de cause, compte tenu des observations des parties, la question peut être tranchée en examinant l'emploi de THE BIG ONE par l'Opposante en liaison avec les services allégués, soit les [TRADUCTION] « *services de magasin de vente au détail liés à la vente de mobilier, accessoires ménagers d'ameublement, matelas, sommiers, literie, appareils électroménagers, télévisions, équipement audio et vidéo, appareils électroniques grand public, barbecues et climatiseurs* ». Ainsi, je m'attarderai à ces services dans mon examen des observations des parties et je les appellerai de façon générale les services de magasin de vente au détail.

[42] La Requérante a consacré une partie importante de son plaidoyer écrit et de ses observations verbales à soutenir qu'on ne peut considérer que l'emploi de THE BIG ONE en

liaison avec une vente annuelle constitue un emploi en liaison avec des services de magasin de vente au détail. Bien qu'ils soient longs, j'ai choisi de reproduire les extraits suivants du plaidoyer écrit de la Requérante pour rendre compte de l'essentiel de ses observations.

[TRADUCTION]

39. Dans l'affaire [*Kraft Ltd c Canada (Registraire des marques de commerce)*], [1984] 2 CF 874], la Cour fédérale a conclu que des rabais offerts aux consommateurs par l'entremise d'un programme de coupons constituaient un avantage pour les consommateurs, parce que le programme de coupons en cause n'était [TRADUCTION] « pas quelque chose qui constitue une obligation contractuelle normale ou à laquelle l'acheteur pourrait normalement s'attendre en lien avec la vente de produits ». En l'espèce, les ventes au rabais (à des fréquences variables) sont fermement ancrées dans l'esprit des consommateurs d'accessoires ménagers d'ameublement et de produits électroniques. La valeur de ces produits diminue au fil du temps, en raison des changements de mode, de style ou de technologie. En conséquence, les consommateurs savent que le plein prix de détail initial n'est que le prix de ce produit à un moment donné. La vente de tels produits ne fait que donner l'apparence d'un rabais consenti sur les prix ordinaires, comme les produits de l'Opposante valent en réalité moins cher sur le marché que ce qu'ils valaient auparavant. Ainsi, et contrairement à un programme de coupons, la vente THE BIG ONE ne témoigne pas d'un véritable rabais consenti sur le prix normal et ordinaire, mais plutôt de la liquidation d'articles dont la valeur a diminué.
40. Dans l'affaire *Ralston Purina Co. c. Effem Foods Ltd.* (1997), la Commission a conclu que deux marques n'étaient pas enregistrables pour emploi en liaison avec des [TRADUCTION] « services de publicité, de commercialisation et de promotion portant sur les aliments pour animaux familiers produits par la requérante ». La Commission a conclu ce qui suit :

[TRADUCTION]

[B]ien que la Loi ne limite pas la notion de service aux services *non* accessoires à la vente des produits, elle exige néanmoins qu'un service soit offert à des tiers pour qu'un état des services soit acceptable. En l'espèce, les services de la requérante sont décrits comme des « services de publicité, de commercialisation et de promotion... ». Je ne pense pas que les termes « publicité » ou « commercialisation » décrivent en l'espèce des services au public; ces services me semblent en effet appartenir à la catégorie visée dans la décision *Carling O'Keefe*, dont la seule bénéficiaire serait la requérante.

Ralston Purina Co. c. Effem Foods Ltd., [1997] 81 C.P.R. (3d) 528

41. Si les activités de publicité et de promotion sont exclusivement pratiquées dans l'intérêt de celui qui les pratique, c'est-à-dire pour accroître les ventes de la requérante en sensibilisant le public à ses produits, les droits relatifs aux

marques de commerce ne peuvent être exercés relativement à un tel emploi. En l'espèce, l'expression THE BIG ONE a été employée pour annoncer une grande vente annuelle et pour accroître l'achalandage dans les magasins de détail de l'Opposante. De telles publicités n'offrent aucun avantage particulier au consommateur; le prix de vente est déterminé par le détaillant, et le consommateur n'a qu'à prendre ou à laisser.

Ralston Purina Co. c. Effem Foods Ltd., [2000] 5 C.P.R. (4th) 398

[43] Les observations de la Requérante ont été abordées par l'Opposante à l'audience, pendant laquelle l'Opposante a d'abord souligné qu'elle ne s'appuie pas sur l'emploi antérieur de la marque de commerce pour des services de [TRADUCTION] « publicité » ou de « commercialisation » de ses produits. Elle s'appuie sur son emploi antérieur en liaison avec la vente au détail de produits dans les Magasins THE BRICK. Mon résumé des observations verbales de l'Opposante est présenté ci-après :

- l'affidavit de M. Comrie démontre que l'Opposante exécute des services de magasin de vente au détail au Canada. La promotion spéciale qui est offerte au moins une fois par année fait partie intégrante des services de magasin de vente au détail;
- il n'y a aucun fondement à l'argument de la Requérante qu'aucun tiers n'a tiré d'avantage de la vente annuelle faite dans le cadre des services de magasin de vente au détail de l'Opposante. L'offre d'un prix inférieur constitue clairement un avantage pour les consommateurs;
- le fait que la marque de commerce THE BIG ONE est employée dans la promotion d'une vente annuelle ne change rien au fait que la marque de commerce est employée dans l'annonce des Magasins THE BRICK. En d'autres termes, la marque de commerce THE BIG ONE est employée dans l'annonce des services de magasin de vente au détail de l'Opposante ainsi que l'exige l'article 4(2) de la Loi.

[44] Comme chaque affaire doit être tranchée en fonction de ses propres faits, à l'examen des faits en l'espèce, je suis d'accord pour l'essentiel avec les observations de l'Opposante selon lesquelles sa preuve est plus que suffisante pour me permettre de conclure que l'emploi antérieur de la marque de commerce THE BIG ONE de l'Opposante peut être considéré comme un emploi

en liaison avec des services de magasin de vente au détail en vertu de la Loi. Autrement dit, la Requérante ne m'a pas convaincue qu'il doit être conclu que l'Opposante n'avait pas employé la marque de commerce THE BIG ONE en liaison avec des services de magasin de vente au détail à la date de production de la demande.

[45] Au final, examen fait de l'affidavit de M. Comrie, j'estime que l'Opposante a démontré qu'elle avait exécuté des [TRADUCTION] « services de magasin de vente au détail liés à la vente de mobilier, accessoires ménagers d'ameublement, matelas, sommiers, literie, appareils électroménagers, télévisions, équipement audio et vidéo, appareils électroniques grand public, barbecues et climatiseurs » et qu'elle avait employé la marque de commerce THE BIG ONE dans la publicité relative à ces services avant le 31 janvier 2011 et qu'elle n'avait pas abandonné la marque de commerce au 25 janvier 2012.

[46] Il reste donc à déterminer si la Requérante s'est acquittée de son fardeau ultime de démontrer que, en date du 31 janvier 2011, la Marque ne risquait raisonnablement pas de créer de la confusion avec la marque de commerce THE BIG ONE de l'Opposante, employée antérieurement en liaison avec des services de magasin de vente au détail.

Probabilité de confusion

[47] Le test en matière de confusion est celui de la première impression et du souvenir imparfait. L'article 6(2) de la Loi porte que 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, vendus, donnés à bail ou loués, ou que les services liés à ces marques sont loués ou exécutés, par la même personne, que ces produits ou ces services soient ou non de la même catégorie générale.

[48] 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; *e*) le

degré de ressemblance entre les marques de commerce dans la présentation ou le son, ou dans les idées qu'elles suggèrent. Le poids qu'il convient d'accorder à chacun de ces facteurs n'est pas nécessairement le même. [Voir *Mattel, Inc c 3894207 Canada Inc* 2006 CSC 22, 49 CPR (4th) 321; *Veuve Clicquot Ponsardin c Boutiques Cliquot Ltée et al* 2006 CSC 23, 49 CPR (4th) 401; et *Masterpiece Inc c Alavida Lifestyles Inc* 2011 CSC 27, 92 CPR (4th) 361 pour une analyse exhaustive des principes généraux qui régissent le test en matière de confusion.]

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

[49] L'Opposante soutient que les marques de commerce des parties possèdent un caractère distinctif inhérent équivalent, tandis que la Requérente fait valoir que la Marque possède un caractère distinctif inhérent plus marqué. À cet égard, la Requérente soutient que THE BIG ONE n'a pas de connotation descriptive relativement à ses produits et services tandis que l'expression THE BIG ONE employée en liaison avec [TRADUCTION] « une grande vente au rabais “une fois par année” » évoque fortement, si elle ne décrit pas clairement, les services de l'Opposante.

[50] Je ne suis pas d'accord avec la prétention de la Requérente que la Marque possède un caractère distinctif inhérent plus marqué. En effet, il demeure que THE BIG ONE est une expression qui évoque quelque chose que serait grand ou important. En conséquence, j'estime que ni l'une ni l'autre des marques de commerce ne possède un caractère distinctif inhérent fort. De plus, j'estime que le caractère distinctif inhérent des marques est sensiblement le même.

[51] J'examinerai maintenant les observations des parties à propos de la mesure dans laquelle la marque de commerce de l'Opposante était devenue connue au Canada à la date pertinente.

[52] La Requérente soutient que la marque de commerce de l'Opposante ne jouit pas d'un caractère distinctif acquis significatif parce que, même si elle a peut-être été employée pendant 11 ans, la marque de commerce [TRADUCTION] « a été employée seulement pendant une durée limitée de ces 11 années, pour annoncer une vente de courte durée ». Pour sa part, l'Opposante fait valoir que la marque de commerce THE BIG ONE est devenue bien connue au Canada en raison de son emploi à grande échelle dans l'annonce des Magasins THE BRICK.

[53] Je reconnais que la preuve établit l'emploi de la marque de commerce THE BIG ONE de l'Opposante une fois par année pendant une courte période de l'année. Tout de même, la preuve permet de conclure que cet emploi a eu lieu dans tout le Canada. En outre, que l'Opposante soutienne à juste titre ou non que sa marque de commerce THE BIG ONE était devenue bien connue au Canada, la preuve démontre une distribution importante de matériel publicitaire arborant la marque de commerce à la date pertinente. À cet égard, je souligne que, selon l'affidavit de M. Comrie :

- plusieurs millions de copies de chacun des dépliants du 10 juillet 2009, du 12 novembre 2010 et du 19 novembre 2010 de l'Opposante ont été distribués [para. 23; Pièces « F-1 » à « F-3 » de l'affidavit];
- des annonces ont été publiées dans les journaux des grandes villes canadiennes le 17 juillet 2009 et le 12 novembre 2010 [para. 24; Pièces « G-1 » et « G-2 » de l'affidavit]. Je peux admettre d'office que les grands quotidiens des grandes villes canadiennes ont une large diffusion [voir *Northern Telecom Ltd c Nortel Communications Inc* (1988), 14 CIPR 104 (COMC)];
- cent vingt-cinq mille copies de dépliants publicitaires se rapportant à une promotion THE BIG ONE offerte aux magasins de détail URBAN BRICK ont été distribuées par la poste en novembre 2010 [para. 28; Pièces « I-1 » et « I-2 » de l'affidavit];
- plus de 100 000 abonnés du service « ebrick » de l'Opposante ont reçu des courriels arborant la marque de commerce en juillet 2009 et en novembre 2010 [para. 32; Pièces « J-1 » et « J-2 » de l'affidavit].

[54] Au final, la preuve est certainement suffisante pour me permettre de conclure que la marque de commerce THE BIG ONE de l'Opposante était devenue connue dans une certaine mesure partout au Canada au 31 janvier 2011. Par comparaison, la Marque n'était pas du tout devenue connue.

[55] En conséquence, j'estime que l'examen global du facteur énoncé à l'article 6(5)a), lequel concerne à la fois le caractère distinctif inhérent et le caractère distinctif acquis des marques de commerce des parties, favorise l'Opposante.

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

[56] Si je comprends bien les observations de la Requérante, celle-ci soutient que ce facteur ne favorise pas l'Opposante parce que, bien que cette dernière puisse avoir employé la marque de commerce THE BIG ONE pendant 11 ans, elle l'a fait seulement une fois par année pendant une courte période de l'année.

[57] Cependant, ce qui doit être examiné en vertu de l'article 6(5)b) de la Loi est la période pour laquelle une partie a établi l'emploi de sa marque de commerce au Canada au titre de l'article 4 de la Loi, et non la mesure dans laquelle la marque de commerce est devenue connue au Canada compte tenu de cet emploi.

[58] Selon mon examen de l'affidavit, non seulement M. Comrie a-t-il produit une preuve documentaire établissant l'emploi de la marque de commerce THE BIG ONE dans la publicité faite au cours des années 2009 et 2010, mais il a aussi fourni une copie d'un instantané du Site Web présentant une publicité relative à une promotion THE BIG ONE offerte en 2004 [para. 25; Pièce « H-1 » de l'affidavit]. Autrement dit, la preuve documentaire étaye la déclaration sous serment de M. Comrie selon laquelle l'Opposante avait employé la marque de commerce THE BIG ONE pendant [TRADUCTION] « plus de onze ans » à la date de son affidavit. En tout état de cause, comme je l'ai déjà indiqué, je n'ai aucune raison de mettre en doute la déclaration sous serment de M. Comrie.

[59] Par conséquent, le facteur énoncé à l'article 6(5)b) favorise l'Opposante.

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

[60] La Requérante soutient que ces facteurs appuient son opinion selon laquelle il n'existe pas de probabilité raisonnable de confusion entre les marques de commerce.

[61] Cependant, il y a lieu de souligner que les observations de la Requérante quant aux différences dans le genre de services des parties reposent en partie sur sa prétention que la marque de commerce de l'Opposante est liée à des services de promotion, et non à des services de magasin de vente au détail. Comme j'ai conclu que l'Opposante a établi l'emploi de sa marque de commerce en liaison avec des services de magasin de vente au détail, les observations de la Requérante concernant sa prétention quant aux services liés à la marque de commerce de l'Opposante sont sans objet.

[62] De plus, je conviens avec l'Opposante qu'il n'y a aucune différence entre ses services de magasin de vente au détail et les services décrits dans la demande relative à la Marque comme étant des [TRADUCTION] « (1) *services de magasin de vente au détail d'appareils électroniques grand public, d'appareils électroménagers, de mobilier et de literie* ». Je conviens aussi avec l'Opposante que ses services de magasin de vente au détail sont du même genre que les services décrits dans la demande relative à la Marque comme étant des [TRADUCTION] « (2) *services de grand magasin de détail* ».

[63] Pour ce qui est de l'examen du genre de produits, je rappelle d'abord qu'ils sont décrits comme suit dans la demande :

[TRADUCTION]

(1) Serviettes et tapis de baignoire en tissu. (2) Serviettes, nommément serviettes de bain et essuie-mains; débarbouillettes; carpettes. (3) Cadres. (4) Couvre-oreillers; édredons; couvertures; jetés. (5) Literie, nommément ensembles de literie; draps; surmatelas, édredons. (6) Oreillers. (7) Sacs polochons; valises. (8) Ustensiles de table, nommément couteaux, fourchettes et cuillères. (9) Batterie de cuisine, nommément marmites et casseroles; ustensiles de cuisson au four, nommément plats de cuisson, moules et contenants; contenants de rangement en verre pour la cuisine; ustensiles de cuisine, nommément spatules et pelles; verres, articles pour boissons.

[64] La Requérante fait essentiellement valoir que la marque de commerce de l'Opposante n'est liée à aucun produit.

[65] Selon ma compréhension de son plaidoyer écrit et de ses observations verbales, l'Opposante soutient essentiellement qu'il faut conclure qu'il y a un recoupement entre les produits de la Requérante correspondant aux produits vendus dans les magasins de détail de l'Opposante et ces produits. À l'audience, l'Opposante a invoqué quelques affaires à l'appui de sa prétention. Parmi ces affaires, je souligne l'affaire *Modern Houseware Imports Inc c Alta Culture Inc*, 2008 CanLII 88161 (COMC), dans laquelle il a été conclu qu'il existait un certain recoupement entre des cadres d'une part et des services de vente en ligne d'articles ménagers et de cadeaux d'autre part; et l'affaire *Nature's Source Inc c Natursource Inc*, 2009 CanLII 90388 (COMC), conf. par 2012 CF 917, dans laquelle il a été conclu qu'il existait un certain chevauchement entre des produits alimentaires d'une part et des services offerts dans des magasins de détail spécialisés dans la vente de suppléments nutritifs, de vitamines et de suppléments minéraux, de suppléments aux herbes et de produits de régime et d'amaigrissement, et de produits de condition physique d'autre part.

[66] S'il est bien établi en droit que chaque affaire doit être tranchée en fonction de ses propres faits, j'estime que la prétention de l'Opposante est fondée. Je suis d'avis que les produits énumérés aux points (1), (2) et (3) de la demande entrent dans la catégorie des accessoires ménagers d'ameublement; et que ceux qui sont énumérés aux points (4), (5) et (6) entrent dans la catégorie de la literie. Ainsi, je conclus qu'il existe un certain recoupement entre les produits énumérés aux points (1) à (6) et les services de magasin de vente au détail de l'Opposante. En revanche, je conclus que les produits énumérés aux points (7), (8) et (9) de la demande ne recourent pas les services de magasin de vente au détail de l'Opposante.

[67] Si l'Opposante n'a pas exposé en détail la nature du commerce ni dans son plaidoyer écrit ni à l'audience, la Requérante l'a fait, surtout dans son plaidoyer écrit. La Requérante articule ses observations en deux volets.

[68] En premier lieu, la Requérante soutient que la preuve démontre que l'Opposante vend une vaste gamme de produits de marque de tiers dans ses magasins de détail.

[69] Si la Requérente fait valoir que la preuve permet de conclure que l'Opposante ne fabrique aucun des produits vendus dans ses magasins de détail, j'en conviens. Cependant, si la Requérente soutient que la preuve de l'Opposante démontre que la vente au détail de produits exclut la fabrication des produits, je ne suis pas d'accord. J'ajouterais que la Requérente elle-même cherche à faire enregistrer la Marque pour des services de magasin de vente au détail liés à la vente de produits à l'égard desquels elle cherche aussi à faire enregistrer la Marque.

[70] En second lieu, la Requérente soutient que [TRADUCTION] « il est évident que les services de magasin de vente au détail de la Requérente et de l'Opposante seraient offerts dans leurs propres points de vente au détail de marque distincte ».

[71] Comme la Requérente n'a produit aucune preuve, j'estime que son commentaire à propos de ses [TRADUCTION] « propres magasins de détail de marque » est quelque peu ambigu. A-t-il pour but de se rapporter à des magasins qui seraient exploités en liaison avec une bannière autre que la Marque? À des magasins qui seraient exploités sous une bannière différente de la Marque, mais parallèlement à la Marque?

[72] Au final, en toute déférence pour la Requérente, ce qui est clair, c'est qu'elle a choisi de ne pas produire de preuve pour distinguer le marché pour ses produits et services du marché pour les services de magasin de vente au détail de l'Opposante, c.-à-d. les consommateurs canadiens ordinaires. Ainsi, en l'absence d'une preuve de la part de la Requérente dont je pourrais tenir compte aux fins de l'appréciation de la confusion, je conclus qu'il existe une possibilité de recoupement dans la nature du commerce lié aux marques de commerce en cause.

[73] En conséquence, j'estime que les facteurs énoncés aux articles 6(5)c) et d) favorisent tous deux l'Opposante, eu égard aux services liés à la Marque ainsi qu'aux produits énumérés aux points (1) à (6) dans la demande relative à la Marque.

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

[74] Dans *Masterpiece*, précité, la Cour suprême du Canada a indiqué que le degré de ressemblance entre les marques, bien qu'il soit mentionné en dernier lieu à l'article 6(5) de la Loi, est le facteur susceptible d'avoir le plus d'importance dans l'analyse relative à la confusion.

[75] La Requérante ne conteste pas le fait que les marques de commerce en cause sont identiques. Néanmoins, la Requérante soutient que [TRADUCTION] « ce facteur ne devrait pas être déterminant dans la présente opposition », parce que la présente espèce est semblable aux circonstances de l'affaire *Clorox Co c Sears Canada Inc* (1992), 41 CPR (3d) 483 (CF 1^{re} inst), conf. par (1993) 49 CPR (3d) 217 (CAF), dans laquelle il a été conclu que la marque de commerce K.C. MASTERPIECE & Dessin visée par la demande d'enregistrement en liaison avec de la sauce barbecue ne créait pas de confusion avec la marque de commerce MASTERPIECE visant du gâteau et du chocolat.

[76] À cet égard, la Requérante a fait valoir que dans l'affaire *Clorox Co*, la Cour fédérale a accordé peu de poids à la ressemblance entre les marques de commerce ou au fait qu'elles étaient toutes deux employées en liaison avec des produits de la même catégorie générale. Je me contenterai de dire que je conviens avec l'Opposante que l'affaire *Clorox Co* se distingue de la présente espèce, ne serait-ce que parce que les marques de commerce dans cette affaire n'étaient pas identiques.

[77] Comme il n'existe aucune différence entre les marques de commerce en cause, j'estime que le facteur énoncé à l'article 6(5)e) favorise de manière significative l'Opposante.

Autres circonstances de l'espèce

[78] Autant dans son plaidoyer écrit que dans ses observations verbales, la Requérante a fait valoir qu'il faut accorder un poids important aux autres circonstances de l'espèce suivantes dans l'analyse relative à la confusion : 1) l'emploi par l'Opposante de THE BIG ONE en liaison avec des services de promotion d'une durée limitée, plutôt qu'avec des services de vente au détail; et 2) la [TRADUCTION] « pratique bien établie et très constante » de l'Opposante de présenter THE

BIG ONE parallèlement à sa marque de commerce THE BRICK (ou à ses marques formées de l'élément BRICK).

[79] À ce stade, je ne vois nullement le besoin d'une longue analyse de la première autre circonstance de l'espèce invoquée par la Requérente. D'une part, j'ai déjà conclu que l'Opposante a établi son emploi de la marque de commerce THE BIG ONE en liaison avec des services de magasin de vente au détail au sens de la Loi. De plus, j'ai déjà examiné les observations de la Requérente quant à l'emploi par l'Opposante de la marque de commerce THE BIG ONE seulement une fois par année, y compris l'examen de la mesure dans laquelle elle était devenue connue à la date pertinente.

[80] Dans la mesure où la Requérente semble soutenir que THE BIG ONE est employé par l'Opposante comme une marque secondaire, je tiens à préciser que la Loi ne distingue pas les marques primaires et secondaires [voir *Groupe Procycle Inc c Chrysler Group LLC*, 2010 CF 918, 87 CPR (4th) 123].

[81] J'ai déjà reconnu que, là où l'expression THE BIG ONE figure dans le matériel publicitaire et promotionnel pour les Magasins THE BRICK, elle figure souvent, mais pas toujours à proximité de la marque de commerce THE BRICK (ou des marques formées de l'élément BRICK). Cependant, je ne suis pas d'accord avec la prétention de la Requérente que cette circonstance en elle-même doit mener à la conclusion qu'il n'y a pas de probabilité de confusion. Autrement dit, la Requérente ne m'a pas convaincue que cette autre circonstance l'emporte sur toutes les autres circonstances de la présente espèce qui favorisent l'Opposante.

Conclusion quant à la probabilité de confusion

[82] L'article 6(2) de la Loi ne porte pas sur la confusion entre les marques de commerce elles-mêmes, mais sur la confusion quant à la source des produits ou des services.

[83] Lorsque j'ai appliqué le test en matière de confusion, j'ai considéré que ce dernier tenait de la première impression et du souvenir imparfait. Après appréciation de l'ensemble des facteurs énoncés à l'article 6(5) de la Loi et de leur importance relative, j'estime que la Requérente ne s'est pas acquittée de son fardeau d'établir que, au 31 janvier 2011, il n'existait pas de probabilité

raisonnable de confusion entre la Marque employée en liaison avec les services et les produits de la Requérante énumérés aux points (1) à (6) dans la demande relative à la Marque et la marque de commerce THE BIG ONE de l'Opposante employée en liaison avec des [TRADUCTION] « services de magasin de vente au détail liés à la vente de mobilier, accessoires ménagers d'ameublement, matelas, sommiers, literie, appareils électroménagers, télévisions, équipement audio et vidéo, appareils électroniques grand public, barbecues et climatiseurs ».

[84] J'estime également que la Requérante ne s'est pas acquittée de son fardeau d'établir que, au 31 janvier 2011, il n'existait pas de probabilité raisonnable de confusion entre la Marque employée en liaison avec les produits de la Requérante énumérés aux points (7) à (9) dans la demande relative à la Marque et la marque de commerce THE BIG ONE de l'Opposante employée en liaison avec les services de magasin de vente au détail susmentionnés. En effet, même si j'ai conclu que ces produits ne recoupent pas les services de magasin de vente au détail de l'Opposante, si je tiens compte des autres circonstances énoncées à l'article 6(5) de la Loi, au mieux pour la Requérante, j'estime que la prépondérance des probabilités est également partagée entre la conclusion qu'il existe une probabilité de confusion et la conclusion qu'il n'existe pas de probabilité de confusion. Comme le fardeau ultime d'établir, selon la prépondérance des probabilités, qu'il n'existait pas de probabilité raisonnable de confusion entre les marques de commerce des parties au 31 janvier 2011 incombe à la Requérante, je suis contrainte de trancher à l'encontre de la Requérante.

[85] En conséquence, le motif d'opposition fondé sur l'absence de droit à l'enregistrement est accueilli.

La Marque était-elle distinctive des produits et des services de la Requérante à la date de production de la déclaration d'opposition?

[86] Cette question découle du deuxième motif d'opposition alléguant que la Marque n'est pas distinctive en vertu de l'article 2 de la Loi, du fait qu'elle ne distingue pas ni n'est pas adaptée à distinguer les produits et services de la Requérante des services de l'Opposante, en raison de l'annonce, de l'emploi et de la notoriété de la marque de commerce THE BIG ONE de l'Opposante.

[87] La date pertinente pour apprécier le caractère distinctif de la Marque est la date de production de la déclaration d'opposition [voir *Metro-Goldwyn-Mayer Inc c Stargate Connections Inc*, 2004 CF 1185, 34 CPR (4th) 317].

[88] Comme pour le motif d'opposition fondé sur l'absence de droit à l'enregistrement, j'estime que l'examen de l'emploi de THE BIG ONE par l'Opposante en liaison avec des [TRADUCTION] « *services de magasin de vente au détail liés à la vente de mobilier, accessoires ménagers d'ameublement, matelas, sommiers, literie, appareils électroménagers, télévisions, équipement audio et vidéo, appareils électroniques grand public, barbecues et climatiseurs* » me permettra de trancher la question.

[89] Cependant, contrairement au motif d'opposition fondé sur l'absence de droit à l'enregistrement, pour lequel l'Opposante n'avait qu'à établir l'emploi antérieur de sa marque de commerce alléguée en vertu de l'article 4(2) de la Loi, l'Opposante doit maintenant démontrer que, au 14 mars 2012, sa marque de commerce alléguée avait une notoriété importante, significative ou suffisante au Canada en liaison avec ses services de vente au détail pour faire perdre à la Marque son caractère distinct. En conséquence, la prétention de la Requérante selon laquelle l'emploi de la marque de commerce THE BIG ONE seulement une fois par année et pendant une courte durée chaque année n'est pas suffisant pour démontrer que la marque de commerce THE BIG ONE de l'Opposante avait acquis de la notoriété est mieux fondée à l'égard du motif d'opposition fondé sur l'absence de caractère distinctif.

[90] Lorsque j'ai examiné le facteur énoncé à l'article 6(5)a) dans mon analyse du motif d'opposition fondé sur l'absence de droit à l'enregistrement, j'ai conclu que la preuve était suffisante pour me permettre de conclure que la marque de commerce de l'Opposante était devenue connue dans une certaine mesure partout au Canada. Il reste donc à déterminer si l'affidavit de M. Comrie est suffisant pour démontrer que, en date du 14 mars 2012, la notoriété de la marque de commerce THE BIG ONE au Canada était importante, significative ou suffisante pour faire perdre à la Marque son caractère distinctif. Ceci étant dit, j'estime qu'il n'est pas nécessaire de répondre à cette question.

[91] En effet, même si je devais conclure que l'Opposante ne s'est pas acquittée de son fardeau de preuve initial, et rejeter en conséquence le motif d'opposition fondé sur l'absence de caractère

distinctif, l'opposition serait tout de même accueillie à l'égard du motif d'opposition fondé sur l'absence de droit à l'enregistrement. Si je devais conclure que l'Opposante s'est acquittée de son fardeau de preuve, la différence entre les dates pertinentes n'aurait pas d'incidence sur mon analyse précédente des circonstances de la présente espèce. Ainsi, je tirerais la même conclusion à l'égard du motif d'opposition fondé sur l'absence de caractère distinctif que pour le motif d'opposition fondé sur l'absence de droit à l'enregistrement.

Décision

[92] Dans l'exercice des pouvoirs qui me sont délégués en vertu des dispositions de l'article 63(3) de la Loi, je repousse la demande d'enregistrement au titre de l'article 38(8) de la Loi.

Céline Tremblay
Membre
Commission des oppositions des marques de commerce
Office de la propriété intellectuelle du Canada

Traduction certifiée conforme
Marie-Pierre Héту, trad.

Date de l'audience : 2015-05-13

Comparutions

Christopher P. Brett

Pour l'Opposante

Alexander Sarabura

Pour la Requérente

Agents au dossier

Christopher P. Brett

Pour l'Opposante

Stikeman Elliott LLP

Pour la Requérente