



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

Référence : 2016 COMC 104
Date de la décision : 2016-06-30
[TRADUCTION CERTIFIÉE,
NON RÉVISÉE]

DANS L'AFFAIRE DE L'OPPOSITION

Air Miles International Trading B.V.

Opposante

et

AIR CHINA LIMITED

Requérante

1,488,588 pour la marque de commerce
PHOENIXMILES & DESSIN

Demande

I Introduction

[1] Air China Limited (la Requérante) est une compagnie aérienne chinoise exerçant ses activités sur des liaisons internationales desservant de nombreux pays, y compris le Canada. Elle a produit la demande d'enregistrement n° 1,488,588 à l'égard de la marque de commerce PHOENIXMILES & DESSIN (reproduite ci-dessous).



[2] La demande d'enregistrement relative à la Marque vise les services suivants :

[TRADUCTION]

Exploitation d'une compagnie aérienne; services de transport aérien de personnes, de marchandises et de fret; planification de voyages, établissement des horaires de voyage et services d'agence de voyage, notamment prise de dispositions, organisation, diffusion d'information et réservations relativement au transport routier, ferroviaire, maritime et aérien de passagers et de marchandises, prise de dispositions, organisation, diffusion d'information et réservations relativement à de chambres d'hôtel, des repas, des visites touristiques et du divertissement, et offre de services d'affrètement; services de chauffeur; exploitation d'une entreprise de transport maritime, notamment enlèvement, emballage, stockage, transport et livraison de marchandises diverses pour des tiers.

[3] La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. Les mots AIR CHINA et PHOENIXMILES et les caractères chinois sont noirs. Les vagues et la flèche sont rouges.

[4] La traduction anglaise des caractères chinois figurant sous le mot PHOENIXMILES est « Best friends of Air China » [« les meilleurs amis d'Air China »], et leur translittération est « Guo-Hang-Zhi-Yin ». La traduction anglaise des caractères chinois figurant sous les mots AIR CHINA est « Air China Limited » [« Air China Limitée »], et leur translittération est « Zhong-Guo-Guo-Ji-Hang-Kong-Gong-Si ».

[5] Air Miles International Trading B.V. (l'Opposante) est la propriétaire d'une famille de marques de commerce constituées des mots AIR MILES ou comprenant ces mots. Ses marques de commerce ont été employées abondamment et sont devenues très connues au Canada, principalement en liaison avec un programme de récompenses fidélité pour les clients.

[6] L'Opposante s'est opposée à la demande de la Requérante sur la base d'une allégation voulant qu'il existe une probabilité de confusion entre la Marque et sa famille bien connue de marques de commerce et de noms commerciaux AIR MILES. De plus, l'Opposante a invoqué un certain nombre de motifs d'opposition techniques.

[7] Pour les raisons exposées ci-dessous, l'opposition est rejetée.

II Historique du dossier

[8] La demande d'enregistrement relative à la Marque a été produite le 14 juillet 2010. Elle est basée sur l'emploi au Canada depuis le 1^{er} octobre 1995.

[9] Elle a été annoncée dans le *Journal des marques de commerce* aux fins d'opposition le 26 octobre 2011 et une déclaration d'opposition a été produite par l'Opposante le 26 mars 2012.

[10] Les motifs d'opposition comprennent : la non-enregistrabilité (article 12(1)d)); l'absence de droit à l'enregistrement (articles 16(1)a), 16(1)b) et 16(1)c)); l'absence de caractère distinctif (article 2); et la non-conformité (articles 30a), 30b) et 30i)).

[11] Le 13 juillet 2012, la Requérante a produit et signifié une contre-déclaration dans laquelle elle nie chacune des allégations formulées dans la déclaration d'opposition.

[12] À l'appui de son opposition, l'Opposante a produit neuf affidavits : l'affidavit de Michael Louis Kline, souscrit le 12 novembre 2012 (l'affidavit Kline); l'affidavit de James MacLeod, souscrit le 22 octobre 2012 (l'affidavit MacLeod); l'affidavit de M. John K. Chambers, souscrit le 13 novembre 2012 (l'affidavit Chambers); l'affidavit de Cliff Swaters, souscrit le 16 octobre 2012 (l'affidavit Swaters); l'affidavit d'Elizabeth Futo, souscrit le 18 octobre 2012 (l'affidavit Futo); l'affidavit de Lawrence Tim Sinke, souscrit le 17 octobre 2012 (l'affidavit Sinke); l'affidavit de Gordon Ripley, souscrit le 18 octobre 2012 (l'affidavit Ripley); l'affidavit de Dewi Roach, souscrit le 12 novembre 2012 (l'affidavit Roach) et l'affidavit de Caitlin Russell, souscrit le 13 novembre 2012 (l'affidavit Russell).

[13] Il convient de souligner que des copies certifiées des demandes et des enregistrements des marques de commerce de l'Opposante tels qu'ils sont énumérés aux annexes « A » et « B » de la déclaration d'opposition ont été jointes en pièce 34 à l'affidavit Kline, et un certificat attestant l'enregistrement canadien des noms commerciaux de l'Opposante a été joint en pièce 10 à l'affidavit Kline.

[14] Seuls M. Kline, M. Chambers et Mme Russell ont été contre-interrogés relativement à leurs affidavits. Des copies des transcriptions de leurs contre-interrogatoires, ainsi que toutes les pièces et réponses aux engagements, ont été versées au dossier.

[15] Comme preuve à l'appui de sa demande, la Requérante a produit l'affidavit de Zhang Tian, souscrit le 27 novembre 2013 (l'affidavit Tian) et l'affidavit de Dane Penney, souscrit le 29 novembre 2013 (l'affidavit Penney). Les deux déposants ont été contre-interrogés;

les transcriptions de leurs contre-interrogatoires, ainsi que les pièces et réponses aux engagements, ont été versées au dossier.

[16] Comme preuve en réponse, l'Opposante a produit l'affidavit de Meredith Bacal, souscrit le 29 octobre 2014 (l'affidavit Bacal) et l'affidavit d'Adam Greenberg, souscrit le 30 octobre 2014 (l'affidavit Greenberg). Aucun de ces déposants n'a été contre-interrogé.

[17] Les parties ont toutes deux produit un plaidoyer écrit et étaient toutes deux présentes à l'audience qui a été tenue le 1^{er} mars 2016.

III Fardeau de preuve et dates pertinentes

[18] Le requérant, dans une procédure d'opposition, a le fardeau ultime d'établir, selon la prépondérance des probabilités, que sa demande est conforme aux exigences de la Loi. L'opposant a toutefois le fardeau de preuve initial de présenter une preuve admissible suffisante pour permettre de conclure raisonnablement à l'existence des faits allégués à l'appui de chacun des motifs d'opposition [voir *John Labatt Limited c The Molson Companies Limited* (1990), 30 CPR (3d) 293 (CF 1^{re} inst), à la p 298].

[19] Les dates pertinentes en ce qui concerne les motifs d'opposition sont les suivantes :

- articles 38(2)a) et 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) et 12(1)d) – la date de ma décision [voir *Park Avenue Furniture Corporation c Wickes/Simmons Bedding Ltd et le Registraire des marques de commerce* (1991), 37 CPR. (3d) 413 (CAF)];

- articles 38(2)c)/16(1)a), b) et c) – la date de premier emploi revendiquée dans la demande;

- articles 38(2)d) et 2 – la date de production de l'opposition [*Metro-Goldwyn-Mayer Inc c Stargate Connections Inc* (2004), 2004 CF 1185 (CanLII), 34 CPR (4th) 317 (CF)].

IV Preuve

IV.1 La preuve de l'Opposante

Affidavit Kline

[20] M. Kline atteste qu'il est le premier vice-président, Affaires juridiques et générales, de LoyaltyOne, Inc. (« Loyalty »), anciennement connue sous le nom de Loyalty Management Group Canada Inc. [para 1]. Loyalty détient une licence exclusive d'emploi et de concession de sous-licences au Canada à l'égard des marques de commerce de l'Opposante (telles qu'elles sont énumérées dans la déclaration d'opposition), que M. Kline désigne collectivement comme les Marques AIR MILES [para 1]. L'Opposante exerce un contrôle sur les caractéristiques et la qualité des produits et services en liaison avec lesquelles Loyalty emploie les Marques AIR MILES au Canada. De plus, avis public est donné dans des publicités, des publications, des publipostages et sur le site Web de Loyalty, que les Marques AIR MILES sont la propriété de l'Opposante et sont employées sous licence au Canada par Loyalty [para 5 à 8, pièces 1 à 3].

[21] Loyalty offre au Canada un programme incitatif de récompenses en liaison avec les marques AIR MILES depuis 1992 [para 9]. Dans le cadre de ce programme, les utilisateurs licenciés (les [TRADUCTION] « Commanditaires du programme ») émettent des milles de récompense AIR MILES pour inciter les consommateurs à acheter les produits et services des Commanditaires du programme [para 10]. Les Commanditaires du programme versent des redevances à Loyalty en fonction du nombre de milles de récompense AIR MILES qu'ils émettent [para 11]. Loyalty, en son propre nom et au nom de l'Opposante, exerce un contrôle direct ou indirect sur les caractéristiques et la qualité des produits et des services fournis en liaison avec les Marques AIR MILES [para 12]. De plus, les Commanditaires du programme doivent indiquer dans tout le matériel publicitaire, promotionnel ou autre montrant l'une quelconque des Marques AIR MILES que l'Opposante est la propriétaire des Marques et que les Marques AIR MILES sont employées sous licence [para 13].

[22] À divers moments depuis 1994, les milles de récompense AIR MILES ont été offerts par plus de 100 bannières de vente au détail exploitées par des Commanditaires du programme, par exemple, Westjet, Northwest Airlines Inc., Holiday Inn Hotels, Budget Car and Truck Rental,

Metro, Sobeys, la Régie des alcools de l'Ontario, Boston Pizza, Goodyear, Shell, Sport Chek, La Baie d'Hudson, Rona, Primus, Century 21 et Banque de Montréal. Les Marques AIR MILES sont affichées par les Commanditaires du programme pour indiquer qu'ils émettent des milles de récompense AIR MILES aux clients qui leur accordent leur préférence [para 14].

[23] Les membres du public s'inscrivent au programme de récompenses AIR MILES comme [TRADUCTION] « Adhérents ». [para 15]. Le statut d'Adhérent est attesté par une carte AIR MILES portant un numéro de compte qui est propre à l'Adhérent. Lorsqu'un Adhérent fait un achat admissible, l'Adhérent présente sa carte et l'Adhérent reçoit des milles de récompense qui peuvent être accumulés, puis échangés contre des services comme des voyages aériens, des chambres d'hôtel, la location de voitures, des forfaits-vacances, des croisières, etc. et contre une vaste gamme de marchandises [para 16 et 65 à 73, pièces 6 à 8 et 27 à 31]. En outre, des services financiers et de cartes de crédit ont également été et continuent d'être un élément du programme de récompenses AIR MILES [para 74 à 79; pièces 6 à 8 et 32 et 33].

[24] L'emploi du programme de récompenses AIR MILES et des marques AIR MILES au Canada a été abondant. Au paragraphe 32, M. Kline affirme qu'en 1994, un milliard de milles de récompense AIR MILES avaient déjà été émis aux Adhérents au Canada et qu'en 1998, un million de transactions d'échange de milles avaient déjà été traitées au Canada. Ces chiffres n'ont cessé d'augmenter et, en 2007, 26 milliards de milles de récompense AIR MILES avaient déjà été émis aux Adhérents au Canada et 27 millions de transactions d'échange avaient déjà été traitées au Canada [para 32].

[25] Depuis le début de 2000, plus de 65 % des ménages canadiens ont compté un Adhérent, ce qui représente plus de 9 millions d'Adhérents individuels [para 33]. Le lancement du programme de récompenses AIR MILES en 1992 a été soutenu par une importante campagne publicitaire [para 36 à 38; pièces 11 à 13].

[26] Depuis au moins aussitôt que 1994, Loyalty et ses Commanditaires du programme ont collectivement dépensé des millions de dollars pour faire la publicité du programme de récompenses AIR MILES dans la presse écrite et électronique, à la radio et à la télévision au Canada. Les publicités font toujours référence aux marques AIR MILES et présentent l'Opposante comme la propriétaire et Loyalty comme sa licenciée [para 34].

[27] M. Kline fournit des renseignements généraux relatifs à la publicité et à la promotion du programme de récompenses AIR MILES aux paragraphes 38 à 47 de son affidavit. Des renseignements précis accompagnés de nombreux documents joints ont été fournis aux paragraphes 48 à 64 et aux pièces 15 à 26 de son affidavit.

[28] De 1998 à aujourd'hui, Loyalty a elle-même consacré annuellement plus de 15 M\$ à la publicité du programme de récompenses AIR MILES [para 42]. Les sommes totales consacrées à la publicité ont été considérablement plus élevées si l'on tient compte des frais de publicité et de promotion engagés par les Commanditaires du programme [para 42].

[29] Depuis 2000, les recettes tirées de l'exploitation du programme de récompenses AIR MILES au Canada ont constamment dépassé 100 M\$ par année [para 33].

[30] Après examen des pièces jointes à l'affidavit de M. Kline, il m'apparaît que les marques qui sont employées le plus souvent sont la marque verbale AIR MILES et divers logos comme ou semblable à celui reproduit ci-dessous, qui sont des marques déposées invoquées par l'Opposante dans la déclaration d'opposition :



[31] Le témoignage de M. Kline me permet de conclure que l'emploi de la marque AIR MILES, mentionné ci-dessus, profite à l'Opposante en vertu de l'article 50 de la *Loi sur les marques de commerce*. Je ferais aussi observer que l'emploi du genre de logo reproduit ci-dessus équivaut également à un emploi de la marque AIR MILES en soi [*Registraire des marques de commerce c Compagnie Internationale* (1985) 4 CPR (3d) 523 (CAF); *Nightingale Interloc c Prodesign Ltd.* (1984), 2 CPR (3d) 535 (COMC); *Air Miles International Trading BV c Cathay Pacific Airways Limited*, 2012 COMC 80 (CanLII) aux para 9 et 10].

[32] M. Kline joint également à son affidavit des copies certifiées des enregistrements des diverses Marques AIR MILES de l'Opposante employées en liaison avec le programme de récompenses AIR MILES qui comprennent les mots AIR et MILES, y compris AIR MILES [para 80; pièce 34].

Affidavits MacLeod, Futo, Roach, Ripley, Sinke et Swaters

[33] Comme les parties l'ont toutes deux souligné, ces affidavits fournissent collectivement des renseignements et des pièces supplémentaires au sujet de l'emploi et de la promotion des Marques AIR MILES au Canada, ainsi que des éléments de preuve à l'appui de la réputation des Marques AIR MILES au Canada.

[34] Mme Futo atteste qu'elle est une employée d'une firme de marketing et de sondages située à Toronto, en Ontario [para 1 à 5]. La firme a été mandatée par Loyalty en 2005 et 2006 pour effectuer des études/sondages sur les niveaux de sensibilisation et d'adhésion du public à divers programmes de récompense et programmes de cartes de crédit sur le marché canadien [para 6]. Les questions posées dans le cadre des sondages et les résultats des sondages sont joints en pièces 1 à 6 à l'affidavit de Mme Futo. La première question posée dans cadre du sondage était : [TRADUCTION] « Quel nom vous vient à l'esprit quand vous songez à des programmes qui vous permettent d'obtenir des points ou des milles pour les achats que vous faites, et d'échanger ensuite les points contre des récompenses? » Les résultats indiquent que le programme de récompenses AIR MILES était de loin le plus connu.

[35] M. Swaters atteste qu'il a été à l'emploi d'une organisation de marketing et de recherche-sondage située à Toronto, en Ontario, de juin 2000 à juin 2004 [para 1 à 5]. La firme a été mandatée par le prédécesseur de Loyalty, en décembre 2001, pour effectuer un sondage semblable au sondage susmentionné effectué par Mme Futo. Les résultats du sondage, de même que des copies des questions posées, sont présentés aux pièces 1 à 4 de l'affidavit de M. Swaters. Les résultats indiquent que le programme de récompenses AIR MILES était de loin le plus connu parmi plusieurs programmes de récompense offerts au Canada en décembre 2001.

[36] M. Ripley atteste qu'il est le premier vice-président, Service à la clientèle, de Corsential ULC située à Toronto, en Ontario [para 1]. Il affirme que sa firme mène des sondages

quantitatifs auprès des consommateurs et des entreprises à travers les États-Unis et le Canada depuis plus de 30 ans [para 2]. M. Ripley atteste de ses titres de compétences et de la régularité avec laquelle les sondages mentionnés dans les affidavits Swaters et Futo ont été menés [para 5 à 9].

[37] M. Sinke atteste qu'il est le président d'une organisation de marketing, de collecte de données et de recherche-sondage située à Mississauga, en Ontario [para 1]. Il affirme qu'en 2008, 2009, 2010 et 2011, sa firme a été mandatée par Loyalty pour effectuer des sondages semblables à ceux décrits dans les affidavits Futo et Swaters [para 6 à 8]. Les résultats de ces sondages et des copies des questions posées sont joints en pièces 1 à 12 à son affidavit [para 9 à 20]. Les résultats montrent une importante notoriété de la marque et une notoriété de [TRADUCTION] « premier cité » pour AIR MILES.

[38] M. Roach atteste qu'il est un employé de Loyalty [para 1]. Il fournit des renseignements relativement à une campagne publicitaire télévisuelle et radiophonique d'envergure au Canada en lien avec le programme de récompenses AIR MILES qui a été diffusée de janvier 2002 à décembre 2004 [para 8 et 9; pièce 1]. M. Roach fournit les dates approximatives de diffusion, nomme les stations sur lesquelles les publicités ont été diffusées et fournit des renseignements relatifs aux [TRADUCTION] « points d'exposition brute », à la « portée » et à la « fréquence » des diffusions, pour aider à déterminer la taille de l'auditoire exposé aux publicités radiophoniques [para 9 à 14].

[39] M. MacLeod atteste qu'il est le président et premier dirigeant de BBM Canada, une firme spécialisée dans la recherche en radiodiffusion [para 1]. Il confirme l'exactitude du calcul de la taille estimée de l'auditoire pour la diffusion de certaines publicités radiophoniques de la campagne publicitaire radiophonique mentionnée dans l'affidavit Roach [para 7 à 9; pièces 1 et 2].

Affidavit Russell

[40] Mme Russell atteste qu'elle est une stagiaire en droit au cabinet d'avocats de l'agent de l'Opposante [para 1]. La pièce 1 de l'affidavit Russell est composée d'imprimés tirés du site Web *airchina.ca* de la Requérante le 13 novembre 2012 sous l'en-tête du menu « phoenix

miles » [milles phénix] [para 3]. La marque qui fait l'objet de la demande 276` figure sur les imprimés, mais pas la Marque. Mme Russell affirme que lorsqu'elle a tenté de sélectionner [TRADUCTION] « communications » dans les en-têtes de menu de ce site Web, elle a été redirigée vers le site Web *phoenixmiles.com* de la Requérente, lequel ne fonctionnait pas, ainsi que vers le site Web *airchina.com.cn* de la Requérente [para 4; pièce 2]. En contre-interrogatoire, Mme Russell a confirmé qu'elle n'a pas fait d'autres tentatives pour accéder au site Web qui ne fonctionnait pas pour voir s'il était devenu fonctionnel [Q 27 à 29]. La pièce 3 de l'affidavit Russell est composée d'imprimés tirés du site Web *airchina.com.cn* de la Requérente, lesquels ont également été imprimés le 13 novembre 2012. Ils arborent la Marque, mais pas la marque qui fait l'objet de la demande 276`. Il convient de souligner qu'ils font référence aux vols de la Requérente et présentent une [TRADUCTION] « recherche de billets en prime » qui permet d'effectuer une recherche de vols.

[41] La pièce 4 est composée d'imprimés tirés de la section [TRADUCTION] « À propos de nous » du site Web *airchina.com.cn* de la Requérente le 13 novembre 2012 [para 6].

[42] La pièce 5 est composée d'un imprimé relatif au site Web *airchina.com* de la Requérente, lequel a été tiré de Wayback Machine et montre une partie d'une ligne du temps et une partie d'un calendrier. Mme Russell n'a pas expliqué ce que représente l'imprimé, qui est amputé d'une partie de son texte.

Affidavit Chambers

[43] M. Chambers a été engagé par l'agent de l'Opposante à titre [TRADUCTION] « d'expert en linguistique » pour fournir une opinion quant au degré de ressemblance (le cas échéant) entre les marques de commerce AIR MILES et PHOENIX MILES dans la présentation, le son et/ou les idées qu'elles suggèrent [para 1 à 8]. M. Chambers fait les déclarations suivantes :

[TRADUCTION]

- La marque de commerce AIR MILES ne décrit pas littéralement le service qu'elle fournit ou auquel elle est liée [para 10];

- Plusieurs des marques de commerce de l'Opposante réunissent d'autres mots aux mots AIR MILES [milles aériens] et/ou réunissent d'autres mots au mot MILES [milles]. En raison de l'existence d'AIR MILES, l'assemblage d'un déterminant avec le nom principal MILES [milles] est perçu comme un nom de programme de récompenses fidélité. Selon moi, une personne familière avec la marque de commerce AIR MILES/le groupe de marques de commerce AIR MILES, sans être experte, aurait une première impression générale que les marchandises et/ou services liés à d'autres marques de commerce constituées de l'élément MILES [milles] qui ne comprennent pas un qualificatif descriptif ou distinctif sont soit fournies par l'Opposante soit autorisées ou approuvées par l'Opposante [para 10 et 11];

[44] M. Chambers est également d'avis que les autres éléments de la Marque ne diminuent pas la probabilité qu'un consommateur établisse mentalement un lien entre PHOENIX MILES et AIR MILES parce que l'élément graphique rappelant un [TRADUCTION] « souffle » « évoque plus encore l'imagerie associée aux vols et porte à établir un lien putatif, mais erroné avec l'imagerie associée aux vols utilisée par AIR MILES » [para 12] et parce que les caractères chinois de la Marque seront perçus comme [TRADUCTION] « simplement décoratifs », alors que la traduction de ces caractères ([TRADUCTION] « les meilleurs amis d'Air China ») serait considérée comme [TRADUCTION] « l'approbation d'un tiers », laquelle vient renforcer l'idée d'autorisation ou d'approbation par l'Opposante [para 13].

[45] Dans son plaidoyer écrit, la Requérante a souligné que M. Chambers a fait plusieurs aveux pertinents à l'égard de ces résultats en contre-interrogatoire. Plus particulièrement, il a admis que :

- la conclusion portant qu'il existe un parallélisme linguistique entre PHOENIX MILES et AIR MILES en est une qu'un membre de la commission des oppositions [TRADUCTION] « avisé sur le plan linguistique » serait en mesure de tirer [Q 198 à 200];
- le lien allégué entre PHOENIX MILES et AIR MILES dans l'esprit d'un consommateur est simplement un lien [TRADUCTION] « possible » et des mesures

empiriques seraient nécessaires pour savoir dans quelle mesure il est possible que ce lien soit fait par les consommateurs [Q 128 et 129];

- même si le terme AIR MILES [milles aériens] [TRADUCTION] « n'indique pas littéralement le service fourni ou auquel il est associé », le mot « MILES » [milles] dans l'expression « air miles » [milles aériens] ou « reward miles » [milles de récompenses] peut avoir un sens métaphorique analogue à « points » [Q 111 à 119]; et
- M. Chambers n'est pas spécialiste de la sémiotique (l'étude des signes), comme le « souffle » de la Marque, et n'avait pas pris en considération la possibilité que cela puisse être perçu comme autre chose qu'une image associée aux vols [Q 136 à 140].
- M. Chambers ne parle pas chinois, et ne sait pas non plus personnellement si les caractères chinois de la Marque signifient véritablement [TRADUCTION] « les meilleurs amis d'Air China ». Il a procédé à l'analyse linguistique de ces mots en fonction de la traduction anglaise qui lui a été fournie, plutôt qu'en fonction des caractères chinois eux-mêmes [Q 178 à 192].

IV.2 Preuve de la Requérante

Affidavit Tian

[46] Mme Tian est la directrice commerciale du bureau d'Air China Limited de Vancouver, en Colombie-Britannique. Elle occupe ce poste depuis 2012. Ses responsabilités comprennent la promotion des activités d'Air China Limited et du programme grand voyageur PhoenixMiles au Canada. En raison de ses responsabilités, elle est familière avec l'emploi des marques de commerce figuratives AIR CHINA et PHOENIX de la Requérante, de même que ses marques de commerce constituées du terme PhoenixMiles ou comprenant ce terme (tel qu'il est expliqué plus en détail ci-dessous) au Canada. Elle affirme que les renseignements compris dans son affidavit relèvent de sa connaissance personnelle ou qu'ils ont été tirés des dossiers d'Air China Limited, auxquels elle a accès [para 1].

[47] Aux paragraphes 2 à 4 de son affidavit, Mme Tian fournit des renseignements généraux concernant Air China Limited. Selon Mme Tian, le réseau de liaisons de la Requérante s'étend sur l'Asie et le Moyen-Orient, l'Europe de l'Ouest et l'Amérique du Nord, à partir de sa plaque tournante qu'est l'aéroport international de la capitale de Beijing. La Requérante exploite 284 liaisons de passagers, y compris 72 liaisons internationales, 15 liaisons régionales et 197 liaisons intérieures, couvrant 29 pays et régions, et 145 villes.

[48] Chaque année, approximativement 200 000 clients arrivent au Canada et partent du Canada dans un avion d'Air China. Par exemple, en 2013, 188 580 clients sont arrivés à Vancouver ou sont partis de Vancouver dans un avion d'Air China [para 5; transcription Tian, Q 48, engagements Tian, n° 2 – corrigeant une erreur typographique au para 5 de l'affidavit Tian]. En 2010, les recettes générées par ces voyages ont dépassé 225 M\$ US [para 5]. Au paragraphe 5, Mme Tian fournit une ventilation des recettes annuelles globales générées par les services offerts par Air China entre 2004 et 2012 en Amérique du Nord. Les chiffres varient entre 365 500 000 \$ US (2004) et 1 136 400 000 \$ US (2012). Selon Mme Tian, une part importante de ces recettes est générée par les services offerts au Canada.

[49] Aux paragraphes 6 à 11 de son affidavit, Mme Tian fournit des renseignements relatifs à l'emploi par la Requérante des marques de commerce figuratives et noms commerciaux AIR CHINA et PHOENIX au Canada. Comme l'a correctement souligné l'Opposante, ces marques de commerce ne sont pas en cause dans la présente procédure d'opposition. Quoiqu'il en soit, Mme Tian explique que l'activité principale de la Requérante est le transport de passagers et de marchandises par avion et affirme que la Requérante exerce ses activités au Canada en liaison avec ces marques de commerce et noms commerciaux depuis 1988. Elle affirme qu'ils figurent sur les avions de la flotte de la Requérante, aux comptoirs d'enregistrement, aux kiosques et aux billetteries au Canada, ainsi que sur les produits de soins personnels offerts gratuitement au cours des vols et sur les couvertures, les oreillers, les articles de table, etc. employés pendant le service à bord [para 7 à 11; pièces A à C].

[50] Au paragraphe 12, Mme Tian explique que la Requérante exploite un programme de récompenses grand voyageur appelé PhoenixMiles. Le programme a été lancé en 1994. Selon Mme Tian, il a connu une croissance continue pendant près de 20 ans et, en date du

31 décembre 2012, il comptait 19,97 millions de membres. Mme Tian affirme que les clients d'Air China peuvent obtenir et échanger des milles de récompense contre des vols en partance du Canada ou à destination du Canada depuis 1994 [para 13]. Il convient de souligner que Mme Tian n'a pas indiqué quelle part, le cas échéant, des recettes mentionnées au paragraphe 5 de son affidavit se rapporte à des voyages effectués par des Canadiens en liaison avec le programme grand voyageur PhoenixMiles de la Requérante.

[51] Selon Mme Tian, des résidents canadiens sont membres du programme grand voyageur PhoenixMiles depuis octobre 1995 et, en date d'octobre 2012, le programme comptait 49 582 membres au Canada [para 13].

[52] Mme Tian affirme qu'Air China exploite son programme grand voyageur PhoenixMiles au Canada, en Chine et sur d'autres marchés depuis 1994 sous le nom PhoenixMiles et en liaison avec des marques de commerce constituées de ce terme ou comprenant ce terme, y compris celles reproduites ci-dessous :



(qui fait l'objet de la demande n° 1,494,276 pour la marque de commerce Guo-*Hang-Zhi-Yin* en caractères chinois et PhoenixMiles)

(la Marque)



(qui fait l'objet de la demande n° 1,488,588 pour la marque de commerce PHOENIXMILES & DESSIN)

Dans son affidavit, Mme Tian appelle collectivement les marques susmentionnées les [TRADUCTION] « marques PhoenixMiles » et, sauf indication contraire, j'en ferai autant [para 15 à 17; transcription Tian Q 24 à 26].

[53] Selon Mme Tian, ces marques figurent sur les cartes émises aux membres du programme grand voyageur PhoenixMiles, lesquelles permettent aux membres d'obtenir et d'échanger des milles de récompense. Joint en pièce D se trouve un imprimé tiré du site Web de PhoenixMiles montrant la façon dont les marques PhoenixMiles figurent actuellement sur différentes cartes de membre, y compris celles émises aux Canadiens. Mme Tian affirme que ces cartes sont représentatives des cartes de membre qui ont été émises au Canada depuis 1995 [para 19]. Environ 50 000 de ces cartes sont actuellement détenues par des membres au Canada [para 19].

[54] Il convient de souligner que les cartes montrées sur les imprimés tirés du site Web joints pièce D montrent une version modifiée de la Marque (les caractères chinois ont été légèrement déplacés, les éléments constitutifs sont inversés et une des marques de commerce AIR CHINA de la Requérante figure à proximité immédiate) et les imprimés du site Web eux-mêmes montrent une version modifiée de la marque qui fait l'objet de la demande 276` (les caractères chinois ont été déplacés et une des marques de commerce AIR CHINA de la Requérante figure à proximité immédiate). Malgré ces modifications et d'autres modifications mineures, je suis d'avis que les marques demeurent reconnaissables et je considère que cet emploi constitue l'emploi des marques de commerce visées par les demandes [*Canada (Registraire des marques de commerce) c Cie internationale pour l'informatique CII Honeywell Bull, SA* (1985), 4 CPR (3d) 523 (CAF); *Nightingale Interloc Ltd c Prodesign Ltd* (1984), 2 CPR (3d) 535 (COMC)].

[55] Je souligne qu'en contre-interrogatoire, Mme Tian a également confirmé que certaines des cartes montrées en pièce D sont des cartes à double fonction, en ce sens qu'elles tiennent lieu à la fois de carte de crédit et de carte de fidélisation, ce qui permet aux membres d'accumuler des milles tout en effectuant des achats [transcription Tian, Q 124]. À titre d'engagement, Mme Tian a confirmé que la marque verbale PhoenixMiles est employée par la Requérante sur des cartes comarquées émises par plusieurs banques (y compris UnionPay et la Banque industrielle et commerciale de Chine) et elle fournit d'autres exemples de telles cartes [engagement Tian n° 4].

[56] Même si Mme Tian ne précise pas combien de Canadiens ont véritablement quittés le Canada à bord d'avions de la Requérante en échangeant des milles accumulés dans le cadre de son programme grand voyageur PhoenixMiles, compte tenu du nombre important de détenteurs

de cartes, du nombre d'années d'existence du programme et du nombre de vols de la Requérante en partance du Canada chaque année, je considère qu'il est raisonnable de penser qu'au moins une partie des échanges sont survenus au Canada depuis la création du programme.

[57] Selon Mme Tian, les marques PhoenixMiles figurent également sur les sites Web exploités par Air China, y compris le site Web de la Requérante pour les consommateurs canadiens : www.airchina.ca [para 20]. Mme Tian affirme que les consommateurs canadiens peuvent utiliser ce site Web pour réserver des vols, vérifier l'état des vols, vérifier l'heure des vols et s'enregistrer pour des vols [para 20]. Le site Web fournit également des renseignements sur différents sujets liés aux voyages en avion et aux voyages en général. Joint en pièce E se trouvent des imprimés représentatifs tirés de ce site Web. Je souligne que la marque qui fait l'objet de la demande 276` y figure bien en vue. Cependant, la Marque n'y figure pas. Selon Mme Tian, pour chacune des années de 2009 à 2011, entre 140 000 et 300 000 visiteurs ont accédé au site Web de la Requérante [para 21]. Il convient de souligner que Mme Tian ne précise pas combien de ces visiteurs étaient canadiens. Elle se contente plutôt d'indiquer qu'elle croit que la plupart d'entre eux auraient été au Canada ou auraient autrement été intéressés par les services de la Requérante au Canada.

[58] Mme Tian affirme que la Requérante s'emploie activement à annoncer et à promouvoir ses activités au Canada depuis 1988. Les dépenses de publicité pour l'Amérique du Nord pour les années 2004 à 2009 sont fournies au paragraphe 23 de l'affidavit de Mme Tian. Même si Mme Tian ne fournit pas de ventilation par année pour le Canada, elle affirme toutefois qu'une part importante des dépenses annuelles était engagée au Canada et qu'une part importante était en liaison avec le programme grand voyageur PhoenixMiles. Les chiffres varient de 367 419 \$ US (2007) à 507 599 \$ US (2004). Il convient de souligner que Mme Tian n'indique pas dans quelle mesure les marques PhoenixMiles ont figuré dans la publicité de la Requérante au Canada, pas plus qu'elle ne fournit de ventilation des dépenses individuelles pour chaque marque PhoenixMiles. De plus, je souligne que Mme Tian a souscrit son affidavit en 2013 et qu'elle n'a pas fourni de chiffres se rapportant à la publicité au-delà de 2009 ni tenté de fournir une explication pour cette absence dans son affidavit.

[59] En contre-interrogatoire, Mme Tian a expliqué que la publicité dans laquelle la Requérente investit en Amérique du Nord comprend des médias imprimés locaux comme le *Vancouver Sun*, le *Globe and Mail* et des médias en ligne pour les nouvelles et la radio [transcription Tian, Q 199 à 204]. Cela comprend de la publicité pour le programme grand voyageur PhoenixMiles.

[60] Mme Tian affirme que le site Web www.airchina.ca de la Requérente mène au site Web PhoenixMiles principal de la Requérente qui se trouve à l'adresse ffp.aircina.com.cn. Jointes en pièce F1 se trouvent des imprimés représentatifs tirés de ce site Web. Joint en pièce F2 se trouve un imprimé d'un manuel fourni aux membres élités du programme grand voyageur PhoenixMiles, lequel peut être téléchargé à partir du site Web. Aucun renseignement n'a été fourni concernant le nombre de Canadiens ayant visité ces pages ou téléchargé le manuel. Les mêmes versions modifiées des marques PhoenixMiles de la Requérente montrées en pièce D figurent également sur ces pièces.

[61] Selon Mme Tian, la Requérente annonce ses activités abondamment dans une variété de publications distribuées au Canada [para 24]. Jointes en pièce G se trouvent des copies de publicités représentatives qui ont été publiées dans des publications canadiennes. Mme Tian affirme que les marques PhoenixMiles ont figuré dans ces publicités de temps à autre depuis 1994 [para 24]. Cependant, je souligne que les exemples montrés en pièce G semblent arborer seulement les marques figuratives AIR CHINA et PHOENIX, plutôt que les marques PhoenixMiles. Je souligne également qu'aucun chiffre relatif à la diffusion de ces publications n'a été fourni.

[62] Au paragraphe 25, Mme Tian affirme que malgré l'exploitation à grande échelle et de longue date du programme grand voyageur PhoenixMiles au Canada et l'emploi à grande échelle et de longue date des marques de commerce PhoenixMiles au Canada en liaison avec ce programme, et malgré qu'elle se soit renseignée de façon précise à cet égard au sein de son entreprise, elle n'est au courant d'aucun cas où des consommateurs canadiens auraient communiqué avec Air China en croyant à tort que le programme grand voyageur PhoenixMiles est lié au programme de récompenses AIR MILES de l'Opposante.

Affidavit Penney

[63] M. Penney est un chercheur à l'emploi de l'agent de la Requérante [para 1]. Son affidavit est composé d'imprimés tirés de divers sites Web, de résultats de recherches faites dans une base de données de journaux canadiens et des détails de deux marques de commerce déposées au Canada [para II à V; pièces A à D]. Je les examinerai plus en détail ci-dessous.

[64] La pièce A est composée de pages Web tirées de sites Web de plusieurs compagnies aériennes, y compris : United Airlines; Delta Air Lines; U.S. Airways; AIR CANADA; et d'autres. Bon nombre de ces sites Web semblent offrir une fonctionnalité permettant aux passagers de réserver un vol et font référence à des liaisons en partance et à destination de villes canadiennes. Bon nombre d'entre eux font également référence à des [TRADUCTION] « milles » ou du [TRADUCTION] « millage » dans le contexte de programmes de récompenses grand voyageur ou de fidélisation des clients. Dans certains cas, les références font partie de textes qui décrivent les programmes ou en font la promotion. Dans d'autres cas, les termes sont utilisés pour faire référence aux programmes mêmes. Des exemples de la façon dont ces termes sont utilisés sur ces pages Web sont énumérés ci-dessous :

- des pages Web tirées du site Web d'United Airlines font référence à un programme de récompenses fidélité appelé « MileagePlus », qui permet aux membres [TRADUCTION] « d'obtenir des milles de récompense » et « d'utiliser des milles de récompenses » pour des voyages ainsi que des achats et des activités de tous les jours [pièce A, pages 7 à 13];
- des pages Web tirées du site Web de Delta Airlines font référence à un programme de récompenses fidélité appelé « SkyMiles » et mentionnent la possibilité pour les clients [TRADUCTION] « d'obtenir des milles », « de payer avec des milles » et « d'échanger des milles » [pièce A, pages 16 à 82];
- des pages Web tirées du site Web d'U.S. Airways font référence à un programme grand voyageur appelé « Dividend Miles » et mentionnent des façons [TRADUCTION] « d'obtenir et d'utiliser des milles » [pièce A, pages 85 à 89].

- des pages Web tirées du site Web d'Air Canada font référence à son programme Aéroplan, lequel permet aux clients d'obtenir et d'échanger des « milles Aéroplan » [pièce A, pages 91 à 101];
- des pages Web du site Web de Lufthansa font référence à un programme « Miles & More » pour les membres [pièce A, pages 130 à 132]; et
- des pages Web tirées du site Web de Cathay Pacific Airways font référence à un programme de primes de voyage « Asia Miles » et mentionnent que les membres peuvent [TRADUCTION] « obtenir des Asia Miles à échanger contre des vols gratuits, des surclassements, des billets pour compagnon et d'autres primes de style de vie ».

[65] Il convient de souligner que M. Penney n'a pas tenté de vérifier si les programmes grand voyageur ou de fidélisation liés aux sites Web susmentionnés permettaient la participation des Canadiens.

[66] Joint en pièce B à l'affidavit de M. Penney se trouvent des imprimés d'articles tirés d'un grand nombre d'autres sites Web montrant des références à des [TRADUCTION] « programmes grand voyageur », « programme de fidélisation », « grands voyageurs », « milles pour grand voyageur » et au fait d'obtenir, d'utiliser et d'échanger des « milles ». La grande majorité des imprimés en pièce B semblent être tirés de sources canadiennes en ligne comme Macleans.ca, Newswire.ca, CBC News – cbc.ca, Life-In-Toronto.com, National Post, CTV, Toronto Star, etc.

[67] Au paragraphe IV de son affidavit, M. Penney affirme qu'on lui a également demandé d'effectuer une recherche dans le but de repérer l'expression « frequent flyer miles » [milles pour grand voyageur] dans des journaux canadiens datant de l'année 2013 et des cinq années précédentes. Afin d'effectuer cette recherche, M. Penney a accédé à une base de données de plus de 5000 sources de diffusion de nouvelles, y compris des journaux, des magazines, des blogues et des transcriptions. Les résultats de sa recherche d'articles de journaux canadiens montrant à quel endroit l'expression « frequent flyer miles » [milles pour grand voyageur] est employée dans chaque article sont joints en pièce C à son affidavit. La recherche de M. Penney a permis de trouver un grand nombre de tels articles. Plusieurs des articles trouvés font référence à des

compagnies aériennes, dont certaines avaient déjà été mentionnées en pièce A de l'affidavit de M. Penney.

[68] La pièce D de l'affidavit de M. Penney est composée des détails de deux enregistrements (LMC778,060 et LMC777,825) de marques de commerce comprenant le mot « miles » [milles], qui visent des services s'apparentant à un [TRADUCTION] « programme grand voyageur », au « transport de passagers, de fret, de marchandises par voie aérienne, terrestre et maritime » et à divers autres services.

[69] Je ne suis pas disposée à inférer des pièces A à D de l'affidavit Penney que les Canadiens ont l'habitude de voir des marques de commerce comprenant le mot « miles » [milles] sur le marché. Comme je l'ai déjà mentionné, M. Penney n'a pas tenté de vérifier la mesure dans laquelle l'un quelconque des programmes grand voyageur ou de fidélisation liés aux sites Web présentés à la pièce A permettent la participation des Canadiens, et n'a pas non plus fourni de renseignements en ce qui concerne la mesure dans laquelle des Canadiens ont visité ou accédé à l'un quelconque des sites Web en question. De plus, la pièce D donne à penser que M. Penney a été seulement en mesure de trouver deux enregistrements canadiens de marque de commerce comprenant le terme « miles » [milles] pour emploi en liaison avec des produits ou des services qui sont les mêmes que ceux des parties ou qui sont semblables.

[70] Cela dit, en raison du grand nombre de références que M. Penney a réussi à trouver en ligne en ce qui concerne des programmes grand voyageur ou de fidélisation et des termes comme « miles » [milles] dans des sources canadiennes (telles que des journaux), je suis disposée à inférer que les programmes grand voyageur ou de fidélisation et les termes comme « miles » [milles] sont couramment employés dans le commerce et mentionnés dans les médias au Canada et que, par conséquent, les consommateurs canadiens seraient familiers avec ces programmes et ces termes. En fait, à l'audience, l'Opposante a concédé que les mots « miles » [milles] et « points » sont utilisés fréquemment de façon interchangeable par les consommateurs pour décrire un type de monnaie ou d'éléments à collectionner dans le contexte d'un programme de récompenses ou de fidélisation.

IV.3 Preuve en réponse

Affidavit Bacal

[71] Mme Bacal est une stagiaire en droit à l'emploi du cabinet d'avocats de l'agent de l'Opposante. Son affidavit est produit en réponse à la preuve de M. Tian concernant l'émission de cartes de crédit comarquées arborant la marque verbale PhoenixMiles de la Requérante. Mme Bacal joint les résultats de recherches en ligne, et de demandes de renseignements par téléphone et par courriel qu'elle a effectuées pour tenter de déterminer si UnionPay et la Banque industrielle et commerciale de Chine détiennent une licence leur permettant d'exercer leurs activités au Canada. Elle rapporte qu'UnionPay n'est pas une institution financière réglementée par le gouvernement fédéral au Canada [para 3 à 19, pièces 3 à 18], mais que la Banque industrielle et commerciale de Chine est réglementée par le gouvernement fédéral au Canada [para 6 et 7; pièces 4 et 5]. Comme c'est la marque verbale PhoenixMiles de la Requérante et non la Marque qui figure sur les cartes de crédit comarquées, j'estime que la preuve produite par Mme Bacal est peu utile. Tout au plus, cela indique qu'il existe un lien entre le programme de fidélisation de la Requérante et des institutions bancaires ou financières.

Affidavit Greenberg

[72] M. Greenberg est le directeur de la stratégie du programme de récompenses AIR MILES® de l'Opposante et il est responsable de la veille à la concurrence pour le compte de la licenciée LoyaltyOne de la Requérante [para 3]. M Greenberg a effectué diverses enquêtes et recherches en ligne et joint des imprimés de pages Web tirées des sites Web d'UnionPay et de la Banque industrielle et commerciale de Chine [para 6 à 11, pièces A à F]. M. Greenberg affirme que ses recherches et ses enquêtes ne lui ont pas permis de trouver un avis ou une mention indiquant que PHOENIX MILES est une marque de commerce d'Air China Limited ou qu'elle est employée par un quelconque tiers en vertu d'une licence [para 12].

V Analyse des motifs d'opposition

Non-conformité – article 30i)

[73] L'Opposante a allégué que la Requérente ne pouvait pas être convaincue d'avoir droit d'employer la Marque au Canada à la date de production de la demande à la lumière des autres allégations formulées dans la déclaration d'opposition.

[74] L'article 30i) de la Loi exige simplement d'un requérant qu'il se déclare convaincu, dans sa demande, d'avoir droit à l'enregistrement de sa marque de commerce. Lorsque le requérant a fourni la déclaration exigée, un motif d'opposition fondé sur l'article 30i) ne devrait être accueilli que dans des cas exceptionnels, comme lorsqu'il existe une preuve que le requérant est de mauvaise foi [*Sapodilla Co Ltd c Bristol-Myers Co* (1974), 15 CPR (2d) 152 (COMC), à la p 155]. La présente espèce n'est pas un cas exceptionnel et je souligne que la simple connaissance de l'existence de la marque de commerce d'un opposant ne peut pas en soi servir de fondement à une allégation selon laquelle un requérant ne pouvait pas être convaincu de son droit d'employer une marque à la date de production de sa demande [*Woot, Inc c WootRestaurants Inc Les Restaurants Woot Inc* 2012 COMC 197 (CanLII)].

[75] En conséquence, le motif d'opposition fondé sur l'article 30i) est rejeté.

Non-conformité – article 30a)

[76] L'Opposante a allégué que la demande ne contient pas un état déclaratif dressé dans les termes ordinaires du commerce de chacun des services spécifiques en liaison avec lesquels la Marque a été employée. L'Opposante soutient que la demande d'enregistrement relative à la Marque semble couvrir des services génériques de transport aérien et des services connexes, alors que la preuve donne à penser que la Requérente emploie dans les faits la Marque en liaison avec l'exploitation d'un programme grand voyageur ou de fidélisation des clients. L'Opposante est par conséquent d'avis que la description des services contenue dans la demande d'enregistrement relative à la Marque n'est pas formulée dans les termes ordinaires du commerce puisqu'elle est trop vague, indéfinie, trop large, inexacte ou pas assez précise.

[77] Je suis d'avis que les services tels qu'ils sont énumérés dans la demande d'enregistrement relative à la Marque ont été définis de façon suffisamment précise et formulés dans les termes ordinaires du commerce. Il convient de souligner qu'ils sont décrits de façon semblable, voire identique dans certains cas, à la description présentée dans le *Manuel des produits et des services* de l'Office de la propriété intellectuelle du Canada. De plus, je souligne que la question de savoir si une marque est correctement liée aux services énumérés dans une demande devrait plutôt faire l'objet d'un motif d'opposition fondé sur l'article 30*b*), 30*d*) ou 30*e*), selon le cas [*SALT Branding, LLC Limited Liability Company California c Salt Creative Group, Inc*, 2015 COMC 207 (CanLII)].

[78] Par conséquent, le motif d'opposition fondé sur l'article 30*a*) est rejeté.

Non-conformité – article 30b)

[79] L'Opposante a allégué que la demande d'enregistrement relative à la Marque n'est pas conforme à l'article 30*b*) de la Loi parce que la Requérante n'a pas employé la Marque au Canada depuis la date revendiquée dans la demande, à savoir le 1^{er} octobre 1995, en liaison avec chacune des catégories de services décrites dans la demande. L'Opposante a précisé le fondement de ce motif dans son plaidoyer écrit et à l'audience en soutenant que la preuve donne à penser que la Marque est employée en liaison avec l'exploitation d'un programme grand voyageur ou de fidélisation des clients, et non en liaison avec les services génériques de transport aérien et les services connexes qui sont visés par la demande d'enregistrement relative à la Marque.

[80] Le fardeau initial qui incombe à un opposant est léger en ce qui concerne la question de non-conformité à l'article 30*b*) de la Loi, car les faits concernant le premier emploi fait par un requérant relèvent essentiellement de la connaissance du requérant [*Tune Masters c Mr P's Mastertune Ignition Services Ltd* (1986) 10 CPR (3d) 84 (COMC), à la p 89]. Pour s'acquitter de son fardeau initial à l'égard de l'article 30*b*), l'Opposante peut s'appuyer aussi bien sur sa propre preuve que sur la preuve de la Requérante [*Labatt Brewing Company Limited c Molson Breweries, a Partnership*(1996), 68 CPR (3d) 216 (CF 1^{re} inst)]. Cependant, l'Opposante ne peut invoquer avec succès la preuve de la Requérante pour s'acquitter de son fardeau initial que si l'Opposante démontre que la preuve de la Requérante met en doute les revendications contenues

dans la demande de la Requérante [*Corporativo de Marcas GJB, SA de CV c Bacardi & Company Ltd* 2014 CF 323 aux para 30 à 38 (CanLII); *Garbo Group Inc c Glamour Secrets Pro Inc*, 2016 COMC 59 (CanLII) au para 48].

[81] En l'espèce, la seule preuve produite par l'Opposante qui est pertinente du point de vue de ce motif d'opposition est l'affidavit Russell. Au moment de souscrire son affidavit, Mme Russell était une stagiaire en droit au cabinet d'avocats de l'agent de l'Opposante [para 1]. Elle a consulté divers sites Web de la Requérante dont elle a tiré des imprimés [pièces 1 à 4] et a également consulté Wayback Machine et imprimé une page qui a été partiellement amputée et relativement à laquelle elle n'a fourni aucune explication dans son affidavit [pièce 5]. À l'exception peut-être de la pièce 5, laquelle n'est pas particulièrement utile, toute la preuve de Mme Russell est postérieure aux dates pertinentes pour l'appréciation de ce motif d'opposition. Il est intéressant de noter que la pièce 3 de l'affidavit Russell est composée d'imprimés tirés du site Web *airchina.com.cn* de la Requérante qui arborent la Marque et font référence aux vols de la Requérante et présentent une [TRADUCTION] « recherche de billets en prime » qui permet d'effectuer une recherche de vols.

[82] Il convient de souligner que Mme Russell n'a fourni aucun renseignement concernant les paramètres de ses recherches ou la façon dont elle a choisi quelles pages imprimer des divers sites Web de la Requérante. Ainsi, il n'y a aucune façon de savoir à la lumière de son affidavit si elle a effectué des recherches exhaustives à l'égard de tous les emplois des marques de commerce de la Requérante sur ses différents sites Web et qu'elle s'est organisée pour ne trouver que les exemples joints en pièces à son affidavit ou si elle a trouvé d'autres exemples, mais qu'elle a été sélective quant à ceux à présenter dans son affidavit. Plusieurs questions lui ont été posées quant à la façon dont elle a choisi les pages en contre-interrogatoire et elle a confirmé qu'on lui avait demandé d'imprimer seulement certaines pages, ce qu'elle a fait, tout simplement [Q 9 à 13].

[83] Il me reste donc à déterminer si l'affidavit Tian produit par la Requérante est suffisant pour permettre à l'Opposante de s'acquitter du fardeau initial qui lui incombe et d'établir le bien-fondé du motif d'opposition fondé sur l'article 30*b*). Je suis d'avis qu'il ne l'est pas.

[84] L'Opposante soutient que la Requérante a produit une demande qui vise des services génériques de transport aérien, de voyage et des services connexes, mais n'a présenté aucune

preuve documentaire établissant l'emploi de la Marque au Canada en liaison avec l'un quelconque de ces services qui soit antérieure à la date pertinente pour l'appréciation de ce motif d'opposition. De plus, l'Opposante souligne que la déposante de la Requérente (Mme Tian) a fait des déclarations claires portant que la Requérente exploite un programme grand voyageur en liaison avec la Marque [para 15 et 16].

[85] L'Opposante semble être d'avis que puisque la Requérente emploie la Marque en liaison avec l'exploitation d'un programme grand voyageur et que Mme Tian a clairement déclaré dans son affidavit que tel est bien le cas, il est impossible de soutenir que la Requérente emploie également la Marque en liaison avec ce que Mme Tian identifie au paragraphe 7 de son affidavit comme étant l'activité principale ou les services principaux de la Requérente ou avec l'un quelconque des autres services énumérés dans la demande d'enregistrement relative à la Marque. Pour s'acquitter de son fardeau initial, l'Opposante semble par conséquent s'appuyer sur une combinaison d'éléments absents de la preuve de la Requérente et sur sa propre interprétation de ce que la preuve indique quant à ce que la Requérente fait de la Marque. À mon avis, cela n'est pas suffisant.

[86] À l'audience, la Requérente a concédé que l'affidavit de Mme Tian comporte des lacunes et que sa preuve est déficiente à bien des égards, mais elle a soutenu que rien dans son affidavit ne serait suffisant pour établir le bien-fondé d'un motif d'opposition fondé sur l'article 30*b*). Je suis de cet avis.

[87] S'il est vrai que le fardeau de preuve initial imposé à l'Opposante à l'égard de l'article 30*b*) est peu exigeant parce qu'elle n'a qu'un accès limité à l'information relative à l'emploi comparativement à la Requérente, son fardeau n'en est pas éliminé pour autant. L'Opposante a tout de même le fardeau de preuve d'établir des faits qui, s'ils sont avérés, permettraient de conclure que la Requérente n'a pas employé la Marque au Canada avant la date de production en liaison avec les services énumérés dans la demande tel qu'elle l'a allégué [*John Labatt, supra; Dion Neckwear Ltd c Christian Dior SA et al* (2002), 2002 CAF 29 (CanLII), 20 CPR (4th) 155 (CAF)].

[88] Je reconnais que l'exploitation d'un programme grand voyageur ou de fidélisation des clients peut constituer un service à part entière. Cependant, un requérant n'est pas tenu d'inclure

tous ses services, de base ou autres, dans une demande d'enregistrement relative à sa marque de commerce.

[89] À mon avis, il existe une relation ou un lien étroit entre le transport aérien et les services de voyage connexes offerts par des compagnies aériennes comme la Requérante et les programmes grand voyageur ou de fidélisation des clients offerts par ces mêmes compagnies aériennes. De par leur nature même, ces programmes peuvent incontestablement servir à promouvoir les services ou les activités de base d'une compagnie aérienne et rien n'empêche d'employer une marque de commerce en liaison avec de tels services et en liaison avec l'exploitation d'un programme de récompenses ou de fidélisation simultanément. Il convient de souligner que, dès le début du contre-interrogatoire de Mme Tian, l'agent de l'Opposante a fait part de son intention de départager les questions concernant les services de compagnie aérienne de la Requérante de celles concernant son programme grand voyageur/de fidélisation et l'agent de la Requérante s'est dit d'avis qu'elles ne peuvent pas nécessairement être séparées [transcription Tian, Q 38 à 40].

[90] Le fait que la preuve de la Requérante traite de l'emploi de la Marque dans le contexte de son programme grand voyageur ne mène pas automatiquement à la conclusion que la Marque n'est pas employée (ou n'était pas employée à la date pertinente) d'une façon qui constituerait également un emploi en liaison avec les services principaux et les autres services tels qu'ils sont énumérés dans la demande d'enregistrement relative à la Marque. Rien dans la preuve ne donne à penser que le programme grand voyageur de la Requérante ne pourrait pas, à première vue, servir à annoncer et promouvoir les services de la Requérante tels qu'ils sont énumérés dans la demande d'enregistrement relative à la Marque.

[91] En l'absence d'une preuve de la part de l'Opposante qui pourrait raisonnablement soutenir ce motif d'opposition en particulier, la Requérante en l'espèce n'était pas tenue de produire une preuve expliquant clairement ou établissant la façon dont sa Marque était employée à la date pertinente en liaison avec les services énumérés dans sa demande, ni via son emploi en liaison avec son programme de récompenses fidélité ou autrement. Même si la preuve de la Requérante est insuffisante à de nombreux égards, j'estime que les lacunes et les faiblesses

qu'elle comporte ne sont pas dans l'ensemble suffisantes pour établir le bien-fondé du motif d'opposition fondé sur l'article 30*b*).

[92] En conséquence, le motif d'opposition fondé sur l'article 30*b*) est rejeté.

Enregistrabilité – article 12(1)d

[93] L'Opposante a allégué que la Marque n'est pas enregistrable parce qu'elle crée de la confusion avec bon nombre de ses marques de commerce déposées qui sont énumérées à l'annexe « A » de la déclaration d'opposition. Certaines de ces marques comprennent, par exemple : AIR MILES LMC443,821; AIR MILES & DESSIN LMC740,714; AIR MILES & DESSIN LMC511,005; AIR MILES & DESSIN LMC798,252; MEGA MILES LMC496,228; et AIR MILES TRAVEL AND MORE & Dessin LMC552,635. La plupart des marques énumérées dans la déclaration d'opposition, mais pas toutes, sont constituées des mots AIR MILES [milles aériens] ou les comprennent.

[94] Je me pencherai d'abord sur la marque AIR MILES même (c.-à-d. LMC6443,821), car je considère qu'aucune autre des marques de l'Opposante ne ressemble de façon aussi significative à la Marque que cette marque en particulier, et la preuve donne à penser que cette marque de l'Opposante a acquis une réputation substantielle vu les diverses façons dont elle a été employée. Ainsi, à mon avis, elle représente l'argument le plus solide de l'Opposante pour établir une probabilité de confusion.

[95] La date pertinente pour l'appréciation d'un motif d'opposition fondé sur l'article 12(1)*d*) est la date de ma décision [*Park Avenue Furniture Corporation c Wickes/Simmons Bedding Ltd et le Registrataire des marques de commerce* (1991), 37 CPR (3d) 413 (CAF)].

[96] Entre autres éléments de preuve, l'Opposante a produit des copies certifiées de ses enregistrements; j'ai exercé mon pouvoir discrétionnaire de consulter le registre et je confirme que l'enregistrement n° LMCA443,821 de la marque AIR MILES existe [*Quaker Oats Co of Canada c Menu Foods Ltd* (1986), 11 CPR (3d) 410 (COMC)].

[97] Comme l'Opposante s'est acquittée du fardeau initial qui lui incombait à l'égard de ce motif, la Requérante doit établir, selon la prépondérance des probabilités, qu'il n'y a pas de

probabilité raisonnable de confusion entre la Marque et la marque de commerce AIR MILES de l'Opposante.

Test en matière de confusion

[98] Le test en matière de confusion est celui de la première impression et du souvenir imparfait. L'article 6(2) de la Loi prévoit 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.

[99] Le test doit être appliqué sous l'angle de la première impression que laisse dans l'esprit du consommateur ordinaire plutôt pressé la vue de la Marque en liaison avec les services de la Requérante alors qu'il n'a qu'un souvenir imparfait des marques de commerce AIR MILES de l'Opposante et qu'il ne s'arrête pas pour réfléchir à la question en profondeur, pas plus que pour examiner de près les ressemblances et les différences entre les marques [*Veuve Clicquot Ponsardin c Boutiques Cliquot Ltée*, 2006 CSC 23, au para 20]. La question qui se pose est de savoir si cette personne serait susceptible de conclure que les services de la Requérante sont fabriqués, vendus, loués, retenus ou exécutés par l'Opposante, que cette dernière agisse par elle-même ou par l'entremise de sa licenciée.

[100] 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. Le poids qu'il convient d'accorder à chacun de ces facteurs n'est pas nécessairement le même [*Mattel, Inc c 3894207 Canada Inc* (2006), 49 CPR (4th) 321 (CSC) et *Masterpiece Inc c Alavida Lifestyles Inc* (2011), 92 CPR (4th) 361 (CSC)].

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

[101] La marque de commerce AIR MILES de l'Opposante possède un caractère distinctif inhérent assez faible. Elle est constituée de deux mots courants et, bien qu'elle ne décrive pas clairement la nature ou la qualité des services qui y sont liés, l'inclusion du mot MILES [milles] lui confère un caractère quelque peu descriptif puisque « miles » [milles] est couramment employé en référence à un type d'éléments à collectionner, de points ou de monnaie à accumuler et à échanger contre des récompenses, y compris des primes de voyage aérien.

[102] La Marque comprend également le mot MILES [milles], mais je considère qu'elle possède un caractère distinctif plus fort que celui de la marque de commerce de l'Opposante compte tenu de ses autres éléments constitutifs, en particulier le mot PHOENIX [phénix], le dessin d'un phénix, le dessin de flèche et les caractères chinois). Contrairement au mot AIR [aérien], qui est un mot plutôt courant qui pourrait être perçu comme descriptif d'un type de voyage associé aux MILES [milles] de l'Opposante, le mot PHOENIX [phénix] de la Marque n'a pas de signification apparente d'emblée en liaison avec les services de la Requérante.

[103] Une marque de commerce peut également acquérir un caractère distinctif en devenant connue par la promotion ou l'emploi. En l'espèce, d'après la preuve dont je dispose, je suis en mesure de conclure que la marque de commerce AIR MILES de l'Opposante est devenue très bien connue, voire célèbre.

[104] Il est évident à la lumière de la preuve de l'Opposante que sa marque de commerce AIR MILES a fait l'objet d'une promotion et d'un emploi à grande échelle au Canada. Depuis le début de 2000, plus de 65 % des ménages canadiens ont compté un Adhérent, ce qui représente plus de 9 millions d'Adhérents individuels [para 33]. De 1998 à aujourd'hui, Loyalty a elle-même consacré annuellement plus de 15 M\$ à la publicité du programme de récompenses AIR MILES et les sommes totales consacrées à la publicité ont été considérablement plus élevées si l'on tient compte des frais de publicité et de promotion engagés par les Commanditaires du programme [para 42]. Depuis 2000, les recettes tirées de l'exploitation du programme de récompenses AIR MILES au Canada ont constamment dépassé 100 M\$ par année [para 33].

[105] La preuve de la Requérante montre que la Marque est devenue connue au Canada dans une certaine mesure, mais jamais autant que la mesure dans laquelle la marque de commerce AIR MILES de l'Opposante est devenue connue. En octobre 2012, le programme de récompenses de la Requérante comptait 49 582 membres au Canada [affidavit Tian, para 13]. De plus, vu le peu de renseignements fournis dans l'affidavit de Mme Tian, il est difficile d'apprécier la mesure dans laquelle la Marque a été employée et est devenue connue en liaison avec les services spécifiques qui sont énumérés dans la demande.

[106] En raison du caractère distinctif acquis substantiel de sa marque de commerce AIR MILES, dans l'ensemble, j'estime que ce facteur, qui concerne à la fois le caractère distinctif inhérent des marques de commerce des parties et la mesure dans laquelle elles sont devenues connues, favorise l'Opposante.

Article 6(5)b) – la période pendant laquelle chaque marque a été en usage

[107] L'Opposante exploite au Canada son programme incitatif de récompenses en liaison avec la marque de commerce AIR MILES depuis 1992 [affidavit Kline, para 9]. Selon Mme Tian, la Requérante exploite son programme grand voyageur au Canada, en Chine et sur d'autres marchés en liaison avec la Marque depuis 1994 et des résidents canadiens sont membres du programme depuis octobre 1995, qui est la date de premier emploi revendiquée dans la demande relative à la Marque. Par conséquent, ce facteur favorise également l'Opposante.

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

[108] En ce qui concerne les facteurs énoncés aux articles 6(5)c) et d) de la Loi, l'appréciation de la probabilité de confusion aux termes de l'article 12(1)d) de la Loi repose sur la comparaison de l'état déclaratif des produits qui figure dans la demande relative à la marque avec l'état déclaratif des produits qui figure dans l'enregistrement d'un opposant [*Henkel Kommanditgesellschaft auf Aktien c Super Dragon Import Export Inc* (1986), 12 CPR (3d) 110 (CAF) et *Mr Submarine Ltd c Amandista Investments Ltd* (1987), 19 CPR (3d) 3 (CAF)]. Ces états déclaratifs doivent être examinés dans l'optique de déterminer le genre probable d'entreprise ou la nature du commerce envisagé par les parties, et non l'ensemble des commerces que le libellé est susceptible d'englober. Une preuve de la nature véritable des commerces des parties

est utile à cet égard [*McDonald's Corp c Coffee Hut Stores Ltd* (1996), 68 CPR (3d) 168 (CAF); *Procter & Gamble Inc c Hunter Packaging Ltd* (1999), 2 CPR (4th) 266 (COMC); et *American Optical Corp c Alcon Pharmaceuticals Ltd* (2000), 5 CPR (4th) 110 (COMC)].

[109] En l'espèce, l'enregistrement de la marque de commerce AIR MILES de l'Opposante (enregistrement n° LMC443,821) vise des [TRADUCTION] « services de publicité et de promotion de marchandises et services de tiers; organisation, exécution et supervision de campagnes incitatives de vente et de promotion ». En comparaison, la demande d'enregistrement relative à la Marque vise les services [TRADUCTION] « exploitation d'une compagnie aérienne; services de transport aérien de personnes, de marchandises et de fret; planification de voyages, établissement des horaires de voyage et services d'agence de voyage, notamment prise de dispositions, organisation, diffusion d'information et réservations relativement au transport routier, ferroviaire, maritime et aérien de passagers et de marchandises, prise de dispositions, organisation, diffusion d'information et réservations relativement à de chambres d'hôtel, des repas, des visites touristiques et du divertissement, et offre de services d'affrètement; services de chauffeur; exploitation d'une entreprise de transport maritime, notamment enlèvement, emballage, stockage, transport et livraison de marchandises diverses pour des tiers ».

[110] Même si ces services ne sont pas les mêmes, comme je l'ai déjà mentionné dans mon analyse du motif d'opposition fondé sur l'article 30*b*), il existe une relation étroite entre eux.

[111] L'Opposante soutient qu'il est évident que la Requérante et l'Opposante exploitent essentiellement le même genre de programme de récompenses de la clientèle, dans certains des mêmes secteurs de services (c.-à-d. le secteur des services de voyage et les secteurs des services bancaires et financiers).

[112] La Requérante n'a même pas tenté d'établir une différence entre les services respectifs des parties. Elle a simplement reconnu que les parties emploient toutes deux leurs marques de commerce en liaison avec des programmes de récompenses fidélité pour les clients, mais souligne que la preuve de l'Opposante n'identifie aucun commanditaire actuel dans l'industrie aérienne, alors que la Requérante est une compagnie aérienne qui offre son programme de récompenses fidélité en liaison avec son offre de services de voyages aériens et de services

connexes. Il convient de souligner que la preuve de l'Opposante indique qu'elle a déjà compté au moins certains commanditaires dans l'industrie aérienne par le passé.

[113] Bien qu'ils soient différents, je considère que les services des parties coïncident étroitement. Compte tenu de ce qui précède, j'estime que les facteurs énoncés aux articles 6(5)c) et d) jouent également en faveur de l'Opposante en l'espèce.

Article 6(5)e) – le degré de ressemblance entre les marques de commerce

[114] Il est bien établi que, lorsqu'il s'agit de déterminer le degré de ressemblance entre des marques de commerce, il faut considérer les marques de commerce dans leur ensemble et éviter de les placer côte à côte pour les comparer et relever les similitudes ou les différences entre leurs éléments constitutifs. Il faut également s'abstenir de décomposer les marques.

[115] Dans *Masterpiece*, la Cour suprême a fait observer que, même si le premier mot d'une marque de commerce est souvent l'élément le plus important pour établir le caractère distinctif [*Conde Nast Publications Inc c Union des éditions modernes* (1979), 46 CPR (2d) 183 (CF 1^{re} inst)], il est préférable, lorsqu'il s'agit de comparer des marques entre elles, de se demander d'abord si l'un des aspects de la marque de commerce est particulièrement frappant ou unique [*Masterpiece, supra*, au para 49].

[116] En l'espèce, je considère qu'aucun des aspects de la marque de commerce de l'Opposante n'est particulièrement frappant ou unique. La marque de commerce de l'Opposante est constituée d'une simple combinaison des mots courants AIR [aérien] et MILES [milles]. La marque dans son ensemble est suggestive d'un type de voyage associé à un élément à collectionner ou une forme de monnaie (c.-à-d. des milles) couramment offerts en liaison avec un programme de fidélisation des clients ou de récompenses. Même si la Marque comprend également le mot « miles » [milles], elle ne suggère pas d'emblée l'idée de « milles » associés à des voyages « aériens » [air]. Il convient de souligner que « phoenix » [phénix] est le nom d'un oiseau mythique, de même que d'une ville des États-Unis [*Canadian Oxford English Dictionary* (2^e)]. Ainsi, à la première impression, j'estime que les marques des parties ne suggèrent pas la même idée.

[117] En raison de l'ajout des mots AIR CHINA [air Chine] et PHOENIX [phénix], des caractères chinois et des éléments graphiques dans la Marque, qui sont tous absents de la marque de commerce de l'Opposante, je considère également que les marques des parties sont très différentes dans la présentation et dans le son. Pour ceux qui sont incapables de les comprendre, les caractères chinois figurant sous PHOENIXMILES (à côté du dessin de flèche) et ceux figurant sous les mots AIR CHINA [air Chine] (sous le dessin d'un phénix) ajoutent à la Marque un élément étranger ou inconnu. Pour ceux qui sont en mesure de reconnaître et de comprendre ces caractères, j'estime qu'il est probable qu'ils les perçoivent comme étant liés à AIR CHINA. Je considère qu'il est raisonnable de tirer cette inférence puisque les caractères se traduisent par [TRADUCTION] « les meilleurs amis d'Air China » et « Air China Limitée », la Requérante est Air China Limited et elle assure des liaisons aériennes entre le Canada et la Chine.

[118] Je reconnais que M. Chambers a exprimé une opinion différente concernant la façon dont les caractères chinois de la Marque seraient perçus et le degré de ressemblance entre les marques des parties. Cependant, pour plusieurs des raisons invoquées par la Requérante et déjà examinées, je ne suis pas disposée à accorder beaucoup de poids à sa preuve [*Masterpiece, supra*, aux para 75 à 79; *R c Mohan*, 1994 CanLII 80 (CSC), [1994] 2 RSC 9].

[119] En résumé, le seul élément commun entre les marques des parties est le mot MILES [milles] et, à mon avis, la manière dont il figure dans les marques des deux parties n'entraîne pas beaucoup de similarités entre les marques. Dans l'ensemble, j'évalue que le degré de ressemblance entre les marques de commerce des parties dans la présentation, le son et les idées suggérées est très faible.

[120] J'estime, par conséquent, que, dans l'analyse relative à la confusion, ce facteur favorise fortement la Requérante.

Circonstance de l'espèce

État du registre et du marché

[121] En tant que circonstance de l'espèce, la Requérante soutient que la preuve établit que la marque de commerce AIR MILES de l'Opposante coexiste sur le marché canadien avec de

nombreuses autres marques de programmes de récompenses fidélité qui comprennent les mots MILES [milles] ou MILEAGE [millage], y compris le programme de récompenses fidélité MILLES AÉROPLAN d'Air Canada et d'autres marques employées par des compagnies aériennes desservant le Canada. La Requérante soutient que cette coexistence annule toute signification liée à la propriété. Comme je l'ai déjà mentionné, je ne suis pas disposée à inférer de l'affidavit Penney que les Canadiens ont l'habitude de voir des marques de commerce comprenant le mot « miles » [milles] sur le marché. M. Penney n'a pas mentionné un grand nombre de marques de cette nature dans son affidavit et la mesure dans laquelle les marques qu'il a trouvées sont devenues connues des Canadiens n'est pas connue.

[122] Je suis disposée à inférer de l'affidavit Penney que le mot « miles » [milles] est utilisé fréquemment pour décrire un type de monnaie ou d'éléments à collectionner dans le contexte d'un programme de récompenses ou de fidélisation. L'Opposante l'a d'ailleurs admis dans son plaidoyer écrit et à l'audience.

Renommée/famille de marques de commerce et de noms commerciaux AIR MILES de l'Opposante

[123] Comme autres circonstances de l'espèce, l'Opposante soutient qu'il faut tenir compte du fait qu'AIR MILES est une marque renommée et fait partie d'une grande famille de marques. L'Opposante soutient que ses marques devraient jouir d'une protection plus étendue à la lumière de leur renommée et parce qu'elles font partie d'une grande famille de marques. L'Opposante souligne que le registraire a conclu à de multiples reprises que la famille de marques de commerce et noms commerciaux AIR MILES a une [TRADUCTION] « une réputation presque écrasante » [*Air Miles International Trading BV c Deutsche Lufthansa AG*, [2010] COMC 198, au para 73; *Air Miles International Trading BV c SeaMiles, LLC* [2009] COMC 67; *Air Miles International Trading BV c Rent Check Corporation* 2011 COMC 253, au para 43].

[124] La preuve en l'espèce ne m'amène pas à tirer une conclusion différente en ce qui concerne l'ampleur de la notoriété des marques de commerce AIR MILES de l'Opposante au Canada et j'en ai assurément tenu compte dans le cadre de ma décision. Cependant, en ce qui concerne les observations de l'Opposante à l'égard de sa « famille » de marques, je souligne que

l'Opposante a présenté un argument semblable devant le registraire dans des affaires antérieures et que le registraire a conclu qu'il n'était pas fondé.

[125] Dans *Air Miles International Trading BV c Deutsche Lufthansa AG* [*supra*, au para 66], la membre Bradbury (au nom du registraire) a fait les commentaires suivants :

[TRADUCTION]

L'Opposante a soutenu qu'elle possède une famille de marques « miles ». Elle a fait enregistrer un grand nombre de marques qui comprennent le mot « miles » [milles] et M. Kline a démontré l'emploi par l'Opposante des marques « miles » suivantes : AIR MILES TRAVEL AND MORE & Dessin, MEGA MILES, YOUR MILES, et AIR MILES GOLD. Cependant, l'allégation de l'Opposante selon laquelle elle possède une famille me pose problème, car l'élément commun de ladite famille alléguée est un mot que l'Opposante reconnaît être un mot courant de son industrie. Il est contradictoire d'affirmer qu'un mot courant dans le commerce puisse servir de fondement à une famille. « La doctrine de la famille de marques est l'antithèse de l'analyse des éléments courants dans le commerce. Dans le premier cas, toutes les marques possédant la caractéristique commune sont la propriété d'une seule entité; dans le dernier cas, les marques présentant la caractéristique commune sont la propriété de différentes entités. » [Joliffe et Gill, *Fox on Canadian Law of Trade-marks and Unfair Competition*, 4^e éd. (Carswell) au chapitre 8] Que la preuve soit suffisante ou non pour me permettre de conclure à l'adoption courante de « miles » [milles] dans des marques de commerce, j'estimerai tout de même que l'Opposante ne peut invoquer la doctrine de la famille de marques étant donné le sens générique de « miles » [milles] dans l'industrie des parties.

[126] J'estime que les commentaires de la membre Bradbury s'appliquent tout autant en l'espèce.

Absence de cas de confusion réelle

[127] Comme autre circonstance de l'espèce, la Requérante soutient que je devrais tenir compte du fait qu'aucun cas de confusion réelle n'a été rapporté malgré la longue période de coexistence des marques de commerce des parties.

[128] Une inférence défavorable quant à la probabilité de confusion peut être tirée lorsque la preuve démontre un emploi simultané à grande échelle et qu'aucune preuve de confusion n'a été présentée par un opposant [*Christian Dior SA c Dion Neckwear Ltd.* 2002 CAF 29 (CanLII), 2002, 20 CPR (4th) 155 (CAF) au para 19].

[129] Je ne suis pas prête à tirer une inférence défavorable quant à la probabilité de confusion en l'espèce. L'absence d'une preuve de confusion réelle peut s'expliquer par le fait que les parties ont des modes de fonctionnement différents. À cet égard, je souligne que le programme de récompenses de l'Opposante est axé sur des détaillants tiers, alors que la Requérante prétend employer sa Marque en liaison avec la promotion de ses propres services de transport aérien et services connexes. De plus, comme l'a souligné l'Opposante, il se peut que les signalements de cas de confusion réelle ne lui parviennent pas facilement en raison du mode de fonctionnement de l'Opposante (c.-à-d. parce que des détaillants tiers sont les principaux points d'interaction ou de contact avec le consommateur durant les transactions) [*Mattel Inc c 3894207 Canada Inc* [2006] 1 RSC 772; *Loblaws c Tritap Food Broker* (1999), 3 CPR (4th) 108 (COMC), au para 116].

Conclusion quant à la probabilité de confusion

[130] Dans l'arrêt *Masterpiece Inc c Alavida Lifestyles Inc et al* [*supra*], 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 de commerce des parties [voir également *Beverley Bedding & Upholstery Co c Regal Bedding & Upholstering Ltd* (1980), 47 CPR (2d) 145 (CF), à la p 149, conf. (1982), 60 CPR (2d) 70 (CAF)]. Si les marques de commerce des parties ne se ressemblent pas, il est peu probable que l'analyse amène à conclure à la probabilité de confusion même si les autres facteurs tendent fortement à indiquer le contraire.

[131] Dans l'affaire *Air Miles International Trading BV c Deutsche Lufthansa AG* [*supra* au para 74], dans laquelle la demande d'enregistrement relative à la marque MILES & MORE visait des services comprenant [TRADUCTION] « l'administration de programmes incitatifs de récompenses visant à promouvoir l'utilisation de compagnies aériennes », la membre Bradbury (au nom du registraire) a fait les commentaires suivants :

[TRADUCTION]

Il a été établi que le facteur le plus important ou dominant dans l'appréciation de la question de confusion est le degré de ressemblance entre les marques de commerce (voit *Beverley Bedding & Upholstery Co. c Regal Bedding & Upholstering Ltd.* (1980), 47 CPR (2d) 145 (CF 1^{re} inst) à la p 149, conf.60 CPR (2d) 70 (CAF)). En l'espèce, au premier coup d'œil, les différences entre AIR MILES et MILE[sic] & MORE peuvent sembler suffisantes pour rendre la confusion improbable. Cependant, je suis d'avis que

l'Opposante a établi que sa marque AIR MILES a acquis une réputation presque écrasante et, même si « miles » [milles] est un terme [synonyme de « points »] employé dans l'industrie liée, je suis préoccupée par le fait que la Requérante n'a pas choisi une marque suffisamment différente de la marque bien connue de l'Opposante et que sa marque intrinsèquement faible n'a pas acquis une réputation suffisante pour rendre la confusion improbable. (soulignement ajouté)

[132] Il convient de souligner que dans l'affaire susmentionnée, la membre Bradbury a également conclu que l'Opposante avait associé sa marque AIR MILES aux mots/à la marque TRAVEL AND MORE [*Air Miles International Trading BV c Deutsche Lufthansa AG, supra* au para 67].

[133] En l'espèce, l'Opposante a établi qu'elle emploie sa marque de commerce depuis plus longtemps que la Requérante et que sa marque de commerce est devenue extrêmement bien connue, voire célèbre au Canada. Comme c'était le cas dans l'affaire *Air Miles International Trading BV c Deutsche Lufthansa AG*, l'Opposante en l'espèce a réussi à établir que sa marque de commerce AIR MILES a acquis une réputation presque écrasante. De plus, même si les services visés par la demande d'enregistrement relative à la Marque et ceux visés par l'enregistrement de la marque AIR MILES de l'Opposante diffèrent à première vue, j'estime tout de même qu'il y existe un lien entre eux et je considère tout de même qu'il existe certains parallèles entre les commerces des parties.

[134] Cela dit, je ne partage pas la préoccupation exprimée par la membre Bradbury dans l'affaire *Air Miles International Trading BV c Deutsche Lufthansa AG, supra*. En l'espèce, je suis d'avis que la Requérante a réussi à choisir une marque suffisamment différente de la marque de commerce AIR MILES bien connue de l'Opposante. Dans l'ensemble, le degré de ressemblance entre les marques de commerce des parties en l'espèce est si faible que je considère qu'il est improbable qu'un consommateur, sous le coup de la première impression, confonde la source des services des parties. J'estime donc que la Requérante a réussi à établir, selon la prépondérance des probabilités, qu'il n'existe pas de probabilité raisonnable de confusion entre la Marque et la marque de commerce AIR MILES de l'Opposante.

[135] En conséquence, le motif d'opposition fondé sur l'article 12(1)d) est rejeté

Droit à l'enregistrement/caractère distinctif – articles 16(1)a), 16(1)b), 16(1)c) et 2

[136] Même si les dates pertinentes qui s'appliquent aux motifs d'opposition fondés sur l'article 16 et sur le caractère distinctif précèdent la date d'aujourd'hui, cette différence de dates ne se traduit pas par un résultat différent. Pour des raisons semblables à celles qui sont énoncées dans mon analyse menée au titre de l'article 12(1)d) de la Loi, dans la mesure où l'Opposante s'est acquittée de son fardeau de preuve initial à l'égard de chacun de ces motifs, la Requérente s'est également acquittée de son fardeau ultime d'établir, selon la prépondérance des probabilités, qu'il n'existe pas de probabilité de confusion entre les marques de commerce des parties. Par conséquent, les motifs d'opposition fondés sur les articles 16(1)a), 16(1)b), 16(1)c) et 2 sont également rejetés.

[137] J'ajouterais que l'argumentation de l'Opposante à l'égard de son motif d'opposition fondé sur l'absence de caractère distinctif comprenait une allégation selon laquelle la Marque n'est pas distinctive parce qu'elle n'a pas été employée en liaison avec les services visés par la demande et/ou qu'elle a été abandonnée. Même si j'estimais que ce motif a été plaidé correctement, en l'absence de toute observation de la part de l'Opposante, il m'est impossible de déterminer sur quelle preuve, le cas échéant, elle appuie ce motif d'opposition. Il est donc rejeté.

VI Décision

[138] 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 rejette l'opposition conformément aux dispositions de l'article 38(8) de la Loi.

Lisa Reynolds
Membre
Commission des oppositions des marques de commerce
Office de la propriété intellectuelle du Canada

Traduction certifiée conforme
Nathalie Tremblay, 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 : 2016-03-01

COMPARUTIONS

Stephen I. Selznick

POUR L'OPPOSANTE

Jonathan G. Burkinshaw

POUR LA REQUÉRANTE

AGENTS AU DOSSIER

Cassels Brock & Blackwell LLP

POUR L'OPPOSANTE

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

POUR LA REQUÉRANTE