

TRADUCTION/TRANSLATION

PROCÉDURE PRÉVUE À L'ARTICLE 45
MARQUE DE COMMERCE : AIR MILES ET DESSIN
NUMÉRO D'ENREGISTREMENT : LMC511005

[1] Le 2 juin 2005, à la demande de SeaMiles LLC (la « requérante »), le registraire a donné l'avis prévu à l'article 45 de la *Loi sur les marques de commerce* à Air Miles International Trading B.V., propriétaire inscrite de la Marque susmentionnée, qui est reproduite ci-dessous :



[2] La marque de commerce est enregistrée en liaison avec les marchandises et services suivants :

MARCHANDISES :

(1) Affiches, autocollants, bons d'échange, magazines, journaux, brochures, périodiques; carton, livres, stylos et crayons; boissons, nommément boissons gazeuses; produits d'artisanat et de détente, nommément laine, fil, fil à coudre, fil à broder, tissu, papier de construction, carton pour affiches, peintures, pinceaux, toiles, dissolvant à peinture et colle; lunettes; produits de santé et de beauté, nommément, nécessaires de manucure, ciseaux à ongles, coupe-ongles, dissolvants de cuticules, limes à ongles, ciseaux à couper les cheveux, pincettes, vitamines, suppléments minéraux, peroxyde d'hydrogène, alcool à friction (isopropylique), huile minérale, pétrolatum, lotion pour la peau, crème à raser, shampoing, savon pour les mains, déodorant, antisudorifiques; vêtements en denim, nommément pantalons, shorts, vestes, chemises et salopettes, tous en denim; vêtements de travail, nommément salopettes, chemises et bottes de travail; luminaires; vêtements pour hommes, nommément costumes, vestes, pantalons, shorts, chandails, chemises habillées, tee-shirts, pulls molletonnés, chemises de golf, chaussettes, gants, chapeaux, paletots et manteaux d'hiver; chaussures pour hommes, femmes et enfants en bas âge, nommément, souliers, chaussures d'athlétisme, sandales et bottes; carburant pour véhicules automobiles, huiles et additifs pour véhicules automobiles, liquide de lave-glace et produits de lavage d'automobile, matériel de communication, nommément téléphones cellulaires et téléavertisseurs; matériel pour piscines et fournitures, nommément, piscines, couvre-piscine, appareils de chloration pour piscines, dispositifs de nettoyage et de filtration pour piscines et produits

chimiques pour utilisation dans le nettoyage de piscines; équipement photographique, nommément, caméras reflex mono-objectif, caméras à viseur, caméras et projecteurs cinématographiques, magnétoscopes, objectifs, trépieds, lampes-éclairs et pellicule photographique; équipement récréatif pour activités sous-marines, nommément bouteilles d'air comprimé et régulateurs pour la plongée en scaphandre autonome, vêtements isothermiques, lunettes, tubas et palmes.

SERVICES :

(1) Publicité et promotion de marchandises et de services de tiers; organisation, exploitation et supervision de ventes et de mécanismes d'incitation promotionnels; et promotion des services susmentionnés. (2) Exploitation de postes d'essence au détail et exploitation d'une entreprise de réparation de véhicules automobiles. (3) Comptabilité; consultations en gestion; études de marché; location de machines et de matériel de bureau; services bancaires; services de cartes de débit, de crédit et de paiement; services bancaires au détail, y compris l'acceptation de dépôts, octroi d'hypothèques et d'autres prêts, services de chèques de voyage; services de devises étrangères; services de garde de valeurs et de coffres bancaires; services bancaires téléphoniques et à domicile; services de traites à demande et de mandats, services d'obligations d'épargne du Canada et du Québec; virement de fonds par téléphone et la poste à partir de comptes bancaires; services de compte chèques personnalisés; services de règlement de factures; services de compte d'épargne; services de compte chèques; services de dépôts à terme et de CPG; régimes d'épargne et de revenus de retraite enregistrés en vertu de la *Loi de l'impôt sur le revenu* (Canada) d'un type fourni par une banque; services d'assurances fournis par les banques; exploitation d'un magasin à rayons; services de cartes de crédit; services de restaurant; exploitation d'épicerie au détail; exploitation d'hôtels; exploitation d'une entreprise de location de véhicules automobiles; exploitation d'une entreprise de quincaillerie et de rénovation de maisons; exploitation de pharmacies au détail; location de matériel informatique; services de galerie d'art et d'encadrement; services de réparation de carrosseries; services de nettoyage à sec; services de courtage réduit; services de courtage complets; services de gestion de placements; services de fonds mutuels; services d'abonnement à des journaux et des magazines; services de fiducie personnelle; services d'assurances; services de développement photographique; services de courtage immobilier; et services de télécommunication.

[3] L'article 45 de la *Loi sur les marques de commerce*, L.R.C. 1985, ch. T-13, exige que le propriétaire inscrit de la marque de commerce indique si la marque a été employée au Canada en liaison avec chacune des marchandises ou chacun des services que spécifie l'enregistrement, à un moment quelconque au cours des trois ans précédant la date de l'avis – en l'espèce entre le 2 juin 2002 et le 2 juin 2005 – et, dans la négative, la date où elle a été ainsi employée en dernier lieu et la raison de son défaut d'emploi depuis cette date.

[4] L'emploi en liaison avec des marchandises est défini au paragraphe 4(1) de la *Loi sur les marques de commerce* :

Une marque de commerce est réputée employée en liaison avec des marchandises si, lors du transfert de la propriété ou de la possession de ces marchandises, dans la pratique normale du commerce, elle est apposée sur les marchandises mêmes ou sur les colis dans lesquels ces marchandises sont distribuées, ou si elle est, de toute autre manière, liée aux marchandises à tel point qu'avis de liaison est alors donné à la personne à qui la propriété ou possession est transférée.

L'emploi en liaison avec des services est défini au paragraphe 4(2) de la *Loi sur les marques de commerce* :

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.

[5] En réponse à l'avis du registraire, l'inscrivante a fourni l'affidavit de Daniel A. Kennedy, chef du contentieux de Loyalty Management Group Canada Inc. Les deux parties ont produit des observations écrites et étaient présentes à l'audience.

[6] M. Kennedy déclare que Loyalty Management Group Canada Inc. (« Loyalty Group ») est titulaire d'une licence concédée par Air Miles International Trading B.V. (« AMIT »), qui a succédé à Air Miles International Holdings N.V. (« AMIH »), en vue de l'emploi exclusif et de l'octroi de sous-licences d'emploi de la quarantaine de marques de commerce canadiennes enregistrées, reconnues en common law ou faisant l'objet d'une demande d'enregistrement (collectivement, les « Marques AIR MILES »), dont la marque de commerce AIR MILES et Dessin en cause en l'espèce. Le déposant affirme qu'en raison de ses fonctions au sein de Loyalty Group il a accès à tous les registres pertinents de l'entreprise et il connaît personnellement les faits dont il est question dans son affidavit.

[7] Le terme « Marques » dans la présente décision inclut la Marque AIR MILES et Dessin en cause en l'espèce.

[8] M. Kennedy affirme que Loyalty Group exploite, depuis 1992, un programme de récompenses au Canada en liaison avec les Marques : le Programme de récompense AIR MILES (le « Programme »). Le Programme fournit aux utilisateurs participants licenciés des Marques au Canada (les « Commanditaires ») une façon de récompenser leurs clients fidèles en émettant des milles de récompense AIR MILES. Les clients (les « Adhérents ») peuvent ensuite échanger ces milles contre divers produits et services offerts par des tiers. Les Commanditaires versent des redevances à Loyalty Group en fonction du nombre de milles de récompense AIR MILES qu'ils ont émis en liaison avec la vente de leurs biens et services. Le déposant produit un échantillon représentatif de vingt-trois Commanditaires qui ont participé au Programme pendant la période pertinente.

[9] M. Kennedy affirme que les Marques ont été très visibles pendant la période pertinente et que Loyalty Group, de concert avec ses Commanditaires, a consacré des millions de dollars à la publicité du Programme, laquelle continue de faire connaître le Programme à des millions de consommateurs dans tout le Canada.

[10] Plus particulièrement, les membres du grand public au Canada peuvent s'inscrire au Programme comme Adhérents; l'adhésion est attestée par la possession et l'utilisation d'une carte d'adhérent AIR MILES émise par Loyalty Group (pièce 4). Quand un Adhérent effectue un achat admissible de biens ou de services chez un Commanditaire, il lui présente sa carte. Le Commanditaire la scanne et porte au crédit de l'Adhérent des milles de récompense qui peuvent être accumulés et être échangés contre divers services et marchandises présentés dans le catalogue intitulé « TRAVEL & MORE® Your AIR MILES® Magazines » (pièce 5). Les entreprises dont les marchandises et les services figurent dans les catalogues sont les « Fournisseurs ». M. Kennedy indique que ces catalogues sont remis régulièrement aux Adhérents et qu'ils l'ont été pendant la période pertinente.

[11] Le déposant décrit la manière dont la marque en cause en l'espèce a été employée au Canada pendant la période pertinente 1) dans la publicité et la promotion du

Programme et des marchandises et services offerts par ses Commanditaires et ses Fournisseurs, 2) dans l'émission des milles de récompense AIR MILES aux Adhérents canadiens à la suite d'un achat de biens ou de services auprès des Commanditaires du Programme, 3) dans l'échange de milles de récompense AIR MILES par des Adhérents canadiens contre des biens ou des services offerts par les Commanditaires ou les Fournisseurs et 4) dans les relations d'AMIT et de Loyalty Group avec les Adhérents, les Commanditaires et les Fournisseurs du Programme ainsi qu'avec le grand public au Canada.

[12] À intervalles réguliers, chaque Commanditaire avise Loyalty Group qu'il a émis des milles de récompense aux Adhérents. Loyalty Group porte ensuite le nombre approprié de milles de récompense au compte qu'il tient pour chaque Adhérent. Également à intervalles réguliers, Loyalty Group envoie par la poste à chaque Adhérent un relevé contenant l'information décrite plus haut (pièce 7). La pièce 8 jointe aux présentes est un exemple représentatif de la documentation qui témoigne du cycle complet des activités, de l'achat de biens ou de services donnés au rapport sous la forme d'un relevé d'AIR MILES qui est envoyé à l'Adhérent. Ce dernier peut échanger ses milles de récompense en demandant à Loyalty Group d'appliquer un nombre précis de milles qu'il a accumulés à l'achat de marchandises ou de services donnés qu'il choisit dans le catalogue susmentionné (pièce 5). Loyalty Group déduit ensuite ce nombre de milles de récompense du compte de l'Adhérent. Le déposant produit les pièces 9 et 10, qui sont des copies de publipostages, de bulletins et de catalogues faisant état de l'existence de plus 180 Fournisseurs.

[13] En ce qui concerne les pièces jointes à l'affidavit, je souligne que les mêmes ont été produites relativement à des procédures connexes prévues à l'article 45. La marque de commerce reproduite ci-dessus – LMC552635 – est visible partout dans les pièces, et on pourrait soutenir qu'il s'agit de l'emploi de la marque en cause en l'espèce.



LMC552635

[14] De nombreux exemples de matériel promotionnel représentatif ont été produits à titre de pièces. Les pièces qui suivent constituent un échantillon des pièces pertinentes :

Pièce 4 : Copie certifiée conforme du recto et de l'endos d'une carte AIR MILES type émise et utilisée au Canada pendant la période pertinente. La marque de commerce AIR MILES TRAVEL AND MORE et Dessin – LMC522635 – qui incorpore la Marque en cause en l'espèce de telle sorte qu'on pourrait soutenir qu'il s'agit de l'emploi de cette marque, figure sur la carte.

Pièce 5 : Catalogues « TRAVEL & MORE® Your AIR MILES® Magazines » représentatifs remis aux Adhérents à divers moments pendant la période pertinente. Je constate que la marque en cause en l'espèce figure dans les catalogues telle qu'elle est enregistrée, dans le matériel promotionnel du programme de récompenses associé à la carte MasterCard Mosaik. De plus, la LMC552635 apparaît partout dans les catalogues, notamment sur la couverture.

Pièce 7 : Exemples des versions française et anglaise du relevé AIR MILES type envoyé par Loyalty Group à ses Adhérents canadiens pendant la période pertinente. La marque en cause en l'espèce figure sur ces relevés telle qu'elle est enregistrée, parfois avec une légère différence dans les nuages (on voit le bas des nuages ou non).

Pièce 9 : Exemples représentatifs de publipostages au sujet du Programme de récompense AIR MILES par Loyalty Group ou ses Commanditaires, envoyés aux Adhérents canadiens pendant la période pertinente, notamment des bons d'échanges donnant droit à des milles de récompense en prime à l'achat de marchandises ou de services de Commanditaires, portant la Marque et produits au Canada pendant la période pertinente. Je constate que la Marque en cause en l'espèce apparaît un peu partout dans ces documents, par exemple sur des bons d'échange offrant des milles de récompense en prime lors d'achats chez RONA.

[15] En ce qui concerne la question des différences entre la marque en cause en l'espèce et l'enregistrement LMC552635, la Cour a statué, dans *Canada (Registraire des marques de commerce) c. Cie International pour l'informatique CII Honeywell Bull* (1985), 4 C.P.R. (3d) 523, à la p. 525 (C.A.F.), que, lorsque la marque employée est

différente de la marque enregistrée, il faut déterminer si elle a été employée de telle sorte qu'elle n'a pas perdu son identité et qu'elle était toujours reconnaissable en dépit des différences entre la forme dans laquelle elle a été enregistrée et la forme dans laquelle elle a été employée. Pour trancher cette question, il faut déterminer si les « traits dominants » ont été conservés, *Promafil Canada Ltée c. Munsingwear Inc.* (1992), 44 C.P.R. (3d), à la p. 59 (C.A.F.).

[16] Je suis d'avis que les différences entre la Marque en cause en l'espèce et l'enregistrement LMC552635 sont mineures puisque les traits dominants de la Marque ont été conservés. Les mots AIR MILES figurant dans un cercle et leur position au-dessus de l'autre trait dominant du dessin, à savoir l'avion survolant les nuages, ont été conservés, de sorte que, malgré l'ajout des mots TRAVEL AND MORE et le fait que le cercle soit complet, l'acheteur peut toujours reconnaître la marque de commerce comme celle qui fait l'objet de l'enregistrement en cause en l'espèce.

[17] À mon avis, il est clair et sans équivoque, d'après les éléments de preuve, que la Marque en cause en l'espèce a été employée au Canada pendant la période pertinente en liaison avec le Programme, qui (selon la description détaillée des activités commerciales de Loyalty Group) semble comprendre les services suivants : « [p]ublicité et promotion de marchandises et de services de tiers; organisation, exploitation et supervision de ventes et de mécanismes d'incitation promotionnels ».

[18] À cet égard, je souligne que la requérante a admis que l'emploi de la marque au sens du paragraphe 4(2) et de l'article 45 de la *Loi sur les marques de commerce* en liaison avec ces services a été établi, mais seulement si le registraire conclut que cet emploi bénéficie au propriétaire véritable et que les stipulations de la licence sont suffisantes.

Emploi en vertu d'une licence

[19] M. Kennedy explique qu'AMIT, le successeur d'AMIH, a concédé une licence à Loyalty Group en vue de l'emploi exclusif et de l'octroi de sous-licences d'emploi de

plus de quarante marques de commerce canadiennes enregistrées, reconnues en common law ou faisant l'objet d'une demande d'enregistrement (collectivement, les « Marques AIR MILES »), dont la Marque en cause en l'espèce. Il décrit comment, en vertu du contrat de licence conclu entre AMIT et Loyalty Group, AMIT continue de contrôler les caractéristiques et la qualité des marchandises et des services auxquels Loyalty Group associe les Marques AIR MILES au Canada. Il déclare que, pour des raisons de confidentialité et de pertinence, seule une partie du contrat de licence est produite en tant que pièce 1.

[20] La pièce 1 renferme les stipulations suivantes du contrat de licence :

- a) l'article 2, qui a trait à l'octroi, à Loyalty Group, d'une licence l'autorisant à employer les Marques AIR MILES au Canada et à concéder des sous-licences d'emploi de ces marques;
- b) l'article 4, intitulé [TRADUCTION] « Normes de qualité », qui a trait à l'obligation de Loyalty Group d'appliquer des normes de qualité à la fabrication, à la distribution, à la publicité, à la commercialisation et à la promotion de marchandises et de services en liaison avec le Programme.

[21] Je constate que, malgré le fait que M. Kennedy déclare dans son affidavit que le contrat de licence est intervenu entre AMIT et Loyalty Group, la partie du contrat écrit qui a été produite a été conclue entre AMIH et Loyalty Group. Bien que le déposant ne mentionne pas AMIH dans ce contexte, il semble raisonnable de penser (compte tenu de l'esprit et de l'objet de l'article 45), vu le nom du prédécesseur en titre – Air Miles International Holdings N.V. – qu'AMIH est l'acronyme de cette entreprise.

[22] M. Kennedy affirme également qu'un avis public, indiquant que les Marques appartiennent à AMIT et sont employées au Canada par Loyalty Group en vertu d'une licence, a été donné au Canada pendant la période pertinente – et continue de l'être – dans du matériel publicitaire, des publications, des publipostages ainsi que sur son site Web. Il joint comme pièce 2 des échantillons représentatifs de ces documents, qui font référence à AMIT (et non à AMIH) et indiquent ce qui suit :

© 1999 – 2005 Loyalty Management Group Canada Inc. (md/mc) Marque déposée/de commerce d’AIR MILES International Trading B.V., employée en vertu d’une licence par Loyalty Management Group Canada Inc. (mc†) Marques de commerce de Loyalty Management Group Canada Inc. Les marques de commerce des commanditaires et des fournisseurs sont la propriété respective de ces derniers et leur usage est autorisé au Canada.

[23] La requérante soutient, en ce qui concerne la question de la licence d’emploi visée au paragraphe 50(1) de la Loi, que les extraits du contrat de licence qui ont été produits contredisent les déclarations faites par M. Kennedy dans son affidavit ou font naître des ambiguïtés à leur égard et que ces ambiguïtés devraient être réglées à l’encontre de l’inscrivante. Parmi ces ambiguïtés, mentionnons le fait que l’octroi de la licence à Loyalty Group semble avoir été fait par AMIH et non par AMIT; en outre, l’acronyme AMIH ainsi que d’autres termes ne sont pas définis et la partie de la licence qui décrit le cahier des charges type n’a pas été produite. La requérante soutient que les déclarations de M. Kennedy et les pièces sont contradictoires et que, en conséquence, une conclusion ne peut être tirée en faveur de l’une ou de l’autre des parties.

[24] En outre, la requérante fait valoir, au regard de la question de la licence d’emploi visée au paragraphe 50(2) de la Loi, que l’avis public ne peut rendre véridique une déclaration en vertu de cette disposition si la preuve au soutien du paragraphe 50(1) est contradictoire.

[25] L’article 50 de la *Loi sur les marques de commerce* traite des licences d’emploi :

50(1) Pour l’application de la présente loi, si une licence d’emploi d’une marque de commerce est octroyée, pour un pays, à une entité par le propriétaire de la marque, ou avec son autorisation, et que celui-ci, aux termes de la licence, contrôle, directement ou indirectement, les caractéristiques ou la qualité des marchandises et services, l’emploi, la publicité ou l’exposition de la marque, dans ce pays, par cette entité comme marque de commerce, nom commercial — ou partie de ceux-ci — ou autrement ont le même effet et sont réputés avoir toujours eu le même effet que s’il s’agissait de ceux du propriétaire.

50(2) Pour l’application de la présente loi, dans la mesure où un avis public a été donné quant à l’identité du propriétaire et au fait que l’emploi d’une marque de commerce fait l’objet d’une licence, cet

emploi est réputé, sauf preuve contraire, avoir fait l'objet d'une licence du propriétaire, et le contrôle des caractéristiques ou de la qualité des marchandises et services est réputé, sauf preuve contraire, être celui du propriétaire.

[26] L'inscrivante prétend qu'il ne convient pas de procéder à une analyse détaillée d'un contrat de licence (*Shapiro Cohen Andrews & Finlayson c. 1089751 Ontario Limited* (2003), 28 C.P.R. (4th) 124 (C.O.M.C.)). Elle souligne que le registre indique qu'AMIH est un prédécesseur en titre d'AMIT et qu'il n'est pas nécessaire de démontrer que la licence a été octroyée à nouveau par le nouveau propriétaire. (À cet égard, le registre révèle que les Marques ont fait l'objet d'une cession *nunc pro tunc* qui a pris effet le 20 avril 2000.) Elle soutient que les déclarations du déposant ne devraient pas être interprétées comme si elles étaient contraires aux pièces puisque celles-ci sont produites seulement pour faire ressortir certaines stipulations du contrat de licence et non pour établir l'existence de la licence elle-même.

[27] Compte tenu de l'objet et de l'esprit de l'article 45, je suis d'avis que les déclarations faites par le déposant dans son affidavit au sujet de l'emploi en vertu d'une licence et du contrôle sont suffisantes pour satisfaire aux exigences du paragraphe 50(1) de la Loi (voir *Federated Department Stores, Inc. c. John Forsyth Co.* (2001), 10 C.P.R. (4th) 571 (C.O.M.C.); *Sim & McBurney c. LeSage Inc.* (1966), 67 C.P.R. (3d) 571 (C.O.M.C.)). Il aurait été préférable que M. Kennedy explique pourquoi AMIH est mentionnée aux articles 2 et 4 du contrat de licence, mais, à mon avis, il n'est pas déraisonnable que les stipulations d'un contrat conclu avec un prédécesseur en titre continuent d'avoir effet à titre de contrat conclu de vive voix avec un successeur. De plus, j'accepte l'argument selon lequel ces extraits étayent les déclarations relatives à la teneur des stipulations de la licence. En outre, c'est AMIT et non AMIH qui est mentionnée dans l'avis public de l'emploi des Marques en vertu d'une licence (comme il a été mentionné précédemment). Par conséquent, je suis convaincue qu'il faut considérer que les déclarations de M. Kennedy concernant le concédant de licence sont concluantes et non qu'elles contredisent les pièces.

[28] Quoi qu'il en soit, j'estime que l'inscrivante a satisfait aux dispositions du paragraphe 50(2) de la Loi étant donné qu'un avis public quant à l'identité du propriétaire et au fait que l'emploi des Marques faisait l'objet d'une licence a été donné pendant la période pertinente.

[29] Par conséquent, je conviens que l'emploi des Marques par Loyalty Group bénéficie à la propriétaire inscrite, AMIT.

[30] Compte tenu de ce qui précède, je conclus que la Marque a été employée par l'inscrivante, par l'entremise de sa licenciée Loyalty Group, à l'égard des principaux services décrits dans l'enregistrement, à savoir « [p]ublicité et promotion pour marchandises et services de tiers; organisation, exploitation et supervision de mécanismes de promotion et d'encouragement des ventes ».

Emploi en vertu d'une licence par les Commanditaires et les Fournisseurs

[31] L'inscrivante fait valoir que, comme il a été décrit précédemment, les Marques sont également employées, dans la pratique normale du commerce, à l'égard des marchandises et des services a) des Commanditaires en liaison avec lesquels des milles de récompense sont obtenus et b) des Fournisseurs en liaison avec lesquels des milles de récompense sont échangés.

[32] M. Kennedy affirme que les Commanditaires concluent une entente de participation au Programme avec Loyalty Group afin d'émettre des milles de récompense AIR MILES relativement à la vente de leurs produits ou services dans une catégorie et une région données du Canada, ainsi qu'une sous-licence d'emploi des Marques en liaison avec ces activités.

[33] L'entente de participation, dont des extraits sont joints à la pièce 3, prévoit que Loyalty Group contrôle, directement ou indirectement, les caractéristiques ou la qualité des marchandises et des services fournis en liaison avec les Marques. En particulier, l'alinéa 1c) de l'annexe D de l'entente de participation prévoit :

[TRADUCTION] Le Commanditaire emploie les Marques seulement en liaison avec les marchandises et les services dont les caractéristiques et la qualité respectent les normes raisonnables établies par AMIT et LMGC.

[34] La requérante soutient qu'un tel emploi par les Commanditaires ne bénéficie pas à AMIT et que, malgré le fait que l'entente fait référence à des [TRADUCTION] « marchandises et services », il est clair à première vue que les licences sont toujours octroyées à l'égard de services seulement.

[35] Pour démontrer que les Marques sont employées à l'égard des marchandises et des services des Commanditaires, M. Kennedy fait référence aux exemples représentatifs de publipostages, sur lesquels figurent les Marques, que les Commanditaires font parvenir aux Adhérents canadiens, notamment des bons d'échange pour obtenir des milles de récompense en prime et du matériel promotionnel. En outre, au paragraphe 46 de son affidavit, M. Kennedy explique que les Marques en général, et la Marque en cause en particulier, sont employées et exposées et qu'elles ont été employées et exposées par AMIT et ses utilisateurs autorisés au Canada pendant la période pertinente, sur leurs présentoirs dans les magasins de vente au détail, dans les vitrines et sur les portes d'autres magasins, sur des présentoirs situés dans les points de vente (par exemple sur les caisses enregistreuses ou en liaison avec celles-ci), sur les cartes AIR MILES que les Adhérents doivent présenter au moment d'un achat, sur des affichettes d'étagère, sur des reçus de caisse, dans des documents de marketing, des publipostages, des relevés, des annonces, des magazines et des circulaires.

[36] Le déposant se réfère à la preuve jointe à son affidavit à cet égard, par exemple les publipostages faits par les Commanditaires concernant le Programme, qui comprennent des bons d'échange pour des marchandises ou des services des Commanditaires et sur lesquels figure la Marque en cause en l'espèce (p. ex. pièces 9 et 22). Il signale aussi la présence de la Marque sur des affichettes d'étagère et des présentoirs placés dans les points de vente, comme le montre la pièce 35, une photo de l'intérieur d'un magasin Sportcheck (exemple type d'un magasin Sportcheck pendant la période pertinente).

[37] L'examen de ces éléments de preuve révèle que les Marques sont toujours employées en liaison avec les marchandises et les services des Commanditaires sur des bons d'échange et dans des envois promotionnels, sur des présentoirs situés dans les points de vente, comme des affichettes d'étagère, sur des reçus de caisse, sur des décalcomanies placées dans les vitrines des magasins, dans des circulaires, etc., d'une manière qui indique que des milles de récompense (et un certain nombre de milles de récompense) peuvent être obtenus lors de l'achat des marchandises et des services en question. Par conséquent, je suis d'accord avec la requérante lorsqu'elle affirme que la preuve ne démontre pas l'emploi de la Marque en liaison avec les services ou les marchandises des Commanditaires.

[38] Dans la pièce 35, par exemple, la Marque figure, avec de légères différences (LMC552635), sur un présentoir situé dans un point de vente directement au-dessus de la mention suivante : [TRADUCTION] « Recevez 10 X les milles de récompense AIR MILES avec tout achat d'un manteau d'hiver 2005. »

[39] En outre, en ce qui concerne les bons d'échange envoyés par des Commanditaires aux Adhérents, même si les Marques peuvent se trouver près des marques de commerce des Commanditaires, elles apparaissent dans le contexte d'une offre de milles de récompense lors de l'achat des marchandises ou des services des Commanditaires (p. ex. la pièce 9, des bons d'échange permettant d'obtenir des milles de récompense en prime lors d'achats faits chez RONA).

[40] En outre, je suis d'avis que, bien que l'entente de participation au programme ait peut-être pour objet d'autoriser l'emploi des Marques à l'égard des marchandises et des services des Commanditaires ou des Fournisseurs, l'existence de ces stipulations elles-mêmes ne peut permettre de conclure à l'emploi des Marques au sens de l'article 4 de la Loi lorsque la preuve d'un tel emploi n'a pas été faite.

[41] Bien que l'inscrivante affirme que le Programme de récompense AIR MILES est un modèle d'affaires unique, dans le cadre duquel des opérations commerciales relatives

à une grande variété de marchandises et de services constituent une condition préalable à l'attribution et à l'échange de milles de récompense, j'estime que l'Adhérent associerait la Marque aux services de récompense et non aux marchandises et aux services des Commanditaires ou des Fournisseurs. À mon avis, il est raisonnable de conclure, compte tenu de l'affidavit dans son ensemble, notamment de la description détaillée que fait M. Kennedy de la nature du commerce associé au Programme de récompense AIR MILES, et des nombreux documents promotionnels produits, que les Adhérents canadiens et les consommateurs en général sauraient ce qu'est le Programme et comment il fonctionne. Ainsi, à mon avis, le consommateur comprendrait que la présence des Marques dans la vitrine d'un magasin, à la caisse, sur des présentoirs situés dans les points de vente, dans les catalogues des produits qui peuvent être obtenus en échange de milles de récompense et dans le matériel promotionnel, notamment les coupons permettant d'obtenir des milles de récompense en prime lors d'achats chez des Commanditaires, vise à promouvoir ou à offrir l'obtention et l'échange de milles de récompense. La déclaration faite dans *Air Miles International Trading B.V. c. Kendall Marketing Associates, Inc.* (2002), 25 C.P.R. (4th) 562, à la p. 568 (C.O.M.C.), est pertinente à cet égard : [TRADUCTION] « Tout emploi des marques AIR MILES, FOR BUSINESS par les Commanditaires du Programme ressemble à la façon dont les détaillants présentent les marques des fabricants des produits qu'ils vendent. »

[42] À mon avis, l'acheteur associerait donc la Marque aux services du Programme et non aux autres marchandises ou services faisant l'objet de l'enregistrement en cause en l'espèce. Dans ces circonstances particulières, la simple présence des Marques pour promouvoir le programme de récompenses à proximité des marchandises d'autres propriétaires et de la publicité ou de l'exécution des services d'autres propriétaires ne constitue pas un emploi au sens de l'article 4 de la Loi.

[43] En ce qui concerne les « magazines » mentionnés dans la liste des marchandises, M. Kennedy a décrit la pratique normale du commerce d'AMIT/Loyalty Group et le cycle des activités du Programme, notamment la distribution d'un magazine de récompenses intitulé « TRAVEL & MORE® Your AIR MILES® Magazine ». Bien que

la Marque (ou une variante acceptable de celle-ci) figure sur la couverture de la publication, je ne peux conclure, en l'absence d'une preuve de l'activité commerciale concernant le magazine lui-même, qu'il s'agit d'autre chose que d'un document faisant la promotion du Programme.

[44] J'ai entendu les arguments de l'inscrivante selon lesquels le registraire n'exige pas un certain [TRADUCTION] « degré » d'activité commerciale, une vente dans la pratique normale du commerce est suffisante pour établir l'emploi au sens de l'article 45 (*Gowling Lafleur Henderson LLP c. Supertex Industrial S.A. de C.V.* (2002), 26 C.P.R. (4th) 251) et la distribution d'échantillons préalablement à la vente peut être suffisante pour que l'article 45 soit respecté (*ConAgra Foods Inc. c. Fetherstonhaugh & Co.* (2002), 23 C.P.R. (4th) 49 (C.F. 1^{re} inst.)). Or, ces principes ne sont pas pertinents en l'espèce. Je ne suis pas convaincue que le fait qu'un Adhérent reçoit un magazine de récompenses en même temps qu'un relevé ou d'autres documents promotionnels constitue un transfert de possession du magazine au sens du paragraphe 4(1). À mon avis, et en l'absence de preuve de leur transfert effectif aux Adhérents, les magazines ne peuvent être considérés que comme un véhicule de promotion et d'offre des services du Programme.

[45] Dans la mesure où les autres marchandises enregistrées provenaient d'AMIT/Loyalty Group ou des Commanditaires et étaient associées à des articles d'étalage comme des affiches, des autocollants, des bons d'échange, des journaux, des brochures, des stylos, etc., je rappelle le libellé du paragraphe 4(1) de la Loi, qui traite de l'emploi d'une marque de commerce en liaison avec des marchandises :

Une marque de commerce est réputée employée en liaison avec des marchandises si, lors du transfert de la propriété ou de la possession de ces marchandises, dans la pratique normale du commerce, elle est apposée sur les marchandises mêmes ou sur les colis dans lesquels ces marchandises sont distribuées, ou si elle est, de toute autre manière, liée aux marchandises à tel point qu'avis de liaison est alors donné à la personne à qui la propriété ou possession est transférée. (Non souligné dans l'original.)

En conséquence, bien que la preuve montre que les Marques figuraient sur ces articles d'étalage, il semble que ceux-ci étaient utilisés pour annoncer le Programme; rien n'indique que ces articles ont été transférés dans la pratique normale du commerce.

[46] Compte tenu de ce qui précède, je suis convaincue que la marque de commerce en cause en l'espèce a été employée au sens de l'article 45 et du paragraphe 4(2) de la Loi à l'égard de ce qui suit : « [p]ublicité et promotion de marchandises et de services de tiers; organisation, exploitation et supervision de ventes et de mécanismes d'incitation promotionnels; et promotion des services susmentionnés ». Je ne peux conclure que la marque en question a été employée à l'égard des marchandises ou des autres services décrits dans l'enregistrement.

[47] Par conséquent, en vertu des pouvoirs qui m'ont été délégués en application du paragraphe 63(3) de la Loi, l'enregistrement portant le numéro LMC511005 relatif à la marque de commerce AIR MILES et Dessin sera modifié afin de supprimer toutes les marchandises et tous les services, **à l'exception** des services suivants : « [p]ublicité et promotion de marchandises et de services de tiers; organisation, exploitation et supervision de ventes et de mécanismes d'incitation promotionnels; et promotion des services susmentionnés », conformément aux dispositions de l'article 45 de la *Loi sur les marques de commerce*, L.R.C. 1985, ch. T-13.

FAIT À GATINEAU (QUÉBEC), LE 30 SEPTEMBRE 2009.

P. Heidi Sprung
Membre
Commission des oppositions des marques de commerce

Traduction certifiée conforme
Sandra de Azevedo, LL.B.