



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

Référence : 2016 COMC 148
Date de la décision : 2016-08-30
[TRADUCTION CERTIFIÉE,
NON RÉVISÉE]

DANS L'AFFAIRE DE L'OPPOSITION

SanDisk Corporation

Opposante

et

UC Mobile Co. Ltd.

Requérante

1,610,856 pour la marque de commerce
Squirrel Dessin

Demande

Introduction

[1] SanDisk Corporation (l'Opposante) s'oppose à l'enregistrement de la marque de commerce Squirrel Dessin (la Marque), telle qu'elle est reproduite ci-dessous :



[2] La demande a été produite par UC Mobile Co. Ltd. (la Requérante) le 22 janvier 2013, sur la base de l'emploi projeté au Canada .

[3] Le 30 mai 2016, la Requérante a produit une demande modifiée renfermant une liste modifiée des produits et services. Le registraire a accepté cette modification le 13 juin 2016. La liste des produits (les Produits) et des services (Services) figurant dans la demande modifiée est reproduite à l'annexe A de la présente décision.

Le dossier

[4] La demande a été annoncée dans le *Journal des marques de commerce* du 12 juin 2013.

[5] Le 12 novembre 2013, l'Opposante a produit une déclaration d'opposition en vertu de l'article 38 de la *Loi sur les marques de commerce*, LRC 1985, ch T-13 (la Loi). Les motifs d'opposition invoqués sont fondés sur les articles suivants : 30*i*), 16(2)*b*), 16(3)*b*) et 2 (caractère distinctif).

[6] Le 11 février 2014, la Requérante a produit et signifié une contre-déclaration dans laquelle elle conteste chacun des motifs d'opposition invoqués par l'Opposante.

[7] Comme preuve, l'Opposante a produit l'affidavit de Mme Alica Del Valle, souscrit le 10 septembre 2014. Comme preuve, la Requérante a produit l'affidavit de Zhao Wei, souscrit le 23 décembre 2014.

[8] Seule l'Opposante a produit un plaidoyer écrit; les parties étaient toutes deux représentées à l'audience.

[9] Pour les raisons exposées ci-après, je repousse la demande en partie.

Remarques préliminaires

[10] Je tiens à souligner que j'ai tenu compte, aux fins de ma décision, de l'ensemble de la preuve au dossier, mais que je mentionnerai uniquement les parties pertinentes de cette preuve dans les motifs de ma décision.

[11] Deux jours avant l'audience, l'Opposante a produit un plaidoyer écrit complémentaire dans lequel elle soulève la question de l'absence de compétence du registraire pour rendre une

décision partagée. La Requérante ne s'est pas opposée à la production de ce document. Par conséquent, je considère que le plaidoyer écrit complémentaire de l'Opposante fait partie du dossier.

[12] Je traiterai de cette question plus loin dans la présente décision.

Motifs d'opposition rejetés sommairement

[13] J'ai fait remarquer à l'Opposante que la demande avait été produite uniquement sur la base de l'emploi projeté au Canada. Un motif d'opposition fondé sur l'article 16(2)*b*) de la Loi concerne le droit d'un requérant à l'enregistrement d'une marque de commerce lorsque la demande est fondée sur un enregistrement obtenu dans ou pour le pays d'origine du requérant et que la marque de commerce a été employée. L'Opposante n'a présenté aucun argument à l'égard de ce motif d'opposition, ni dans son plaidoyer écrit ni à l'audience.

[14] En conséquence, je rejette le motif d'opposition fondé sur l'article 16(2)*b*) de la Loi.

[15] Quant au motif d'opposition fondé sur les dispositions de l'article 30*i*) de la Loi, il est libellé comme suit [TRADUCTION] :

Suivant l'article 38(2)*a*) de la Loi, la demande de la Requérante n'est pas conforme aux dispositions de l'article 30*i*) de la Loi, à savoir que la Requérante ne pouvait pas être convaincue qu'elle avait droit d'employer la marque de commerce SQUIRREL DESSIN au Canada en liaison avec les marchandises et les services indiqués dans la demande.

[16] Ce motif d'opposition n'est pas suffisamment détaillé et est, par conséquent, rejeté. Aucun fait substantiel n'est allégué à l'appui de ce motif d'opposition. En tout état de cause, il a souvent été statué que l'article 30*i*) de la Loi exige uniquement qu'un requérant se déclare convaincu d'avoir droit d'employer la marque visée par la demande au Canada en liaison avec les produits et services décrits dans la demande. Une telle déclaration est incluse dans la présente demande. Un opposant peut invoquer l'article 30*i*) dans des cas précis, comme lorsqu'il est allégué que le requérant est de mauvaise foi [voir *Sapodilla Co Ltd c Bristol Myers Co* (1974), 15 CPR (2d) 152 (COMC)]. Il n'y a aucune allégation en ce sens dans la déclaration d'opposition ni aucune preuve que la Requérante est de mauvaise foi au dossier.

[17] En conséquence, ce motif d'opposition est rejeté.

Le fardeau de preuve incombant à chacune des parties

[18] C'est à la Requérante qu'incombe le fardeau ultime de démontrer que sa demande d'enregistrement ne contrevient pas aux dispositions de la Loi, tel qu'il est allégué dans la déclaration d'opposition. Cela signifie que, s'il est impossible d'arriver à une conclusion déterminante une fois que toute la preuve a été présentée, la question doit être tranchée à l'encontre de la Requérante. L'Opposante doit, pour sa part, s'acquitter du fardeau initial de prouver les faits sur lesquels elle fonde ses allégations. Le fait qu'un fardeau de preuve initial soit imposé à l'Opposante signifie qu'un motif d'opposition ne sera pris en considération que s'il existe une preuve suffisante pour permettre de conclure raisonnablement à l'existence des faits allégués à l'appui de ce motif d'opposition [voir *John Labatt Ltd c Molson Companies Ltd* (1990), 30 CPR (3d) 293 (CF 1^{re} inst); *Dion Neckwear Ltd c Christian Dior, SA et al* 2002 CAF 291, 20 CPR (4th) 155; et *Wrangler Apparel Corp c The Timberland Company* 2005 CF 722, 41 CPR (4th) 223].

Motif d'opposition fondé sur l'article 16(3)b) de la Loi

[19] Le motif d'opposition fondé sur l'article 16(3) de la Loi doit être évalué à date de production de la demande, soit le 22 janvier 2013 [voir l'article 16(3) de la Loi]. L'Opposante allègue dans sa déclaration d'opposition que la Marque créait de la confusion avec la marque de commerce RED SQUIRREL Dessin, faisant l'objet de la demande 1568162 antérieurement produite au Canada, le 9 mars 2012. Par conséquent, l'Opposante avait le fardeau initial de prouver qu'elle avait antérieurement produit cette demande au Canada.

[20] Par souci de commodité, je reproduis ci-dessous la marque de commerce RED SQUIRREL Dessin de l'Opposante :



La couleur est revendiquée comme caractéristique de cette Marque. L'écureuil est rouge, son œil est blanc, et la forme géométrique est noire.

[21] Mme Del Valle a exercé, chez l'Opposante, les fonctions de directrice, Protection juridique des marques de commerce, de la publicité et de l'image de marque à l'échelle mondiale. Elle affirme que l'Opposante a obtenu l'enregistrement de RED SQUIRREL Dessin aux États-Unis et a produit, comme pièce B, une copie de cet enregistrement. Elle allègue également que, le 9 mars 2012, l'Opposante a produit au Canada une demande pour la même marque de commerce, sous le numéro 1568162, sur la base de l'emploi projeté au Canada dans laquelle elle revendique la priorité sur la base d'une demande produite aux États-Unis le 9 septembre 2011 à l'égard des produits suivants [TRADUCTION] : logiciel d'application mobile qui permet aux utilisateurs de gérer et de transférer des données numériques, cartes mémoires. Comme pièce C, elle a produit un reçu attestant de la production de cette demande canadienne.

[22] Selon l'article 16(4) de la Loi, la demande 1568162 devait être pendante à la date d'annonce de la demande de la Requérante (12 juin 2013). La Requérante, par le biais de l'affidavit de M. Wei, le gestionnaire de la propriété intellectuelle de la Requérante, et, en particulier, en s'appuyant sur la pièce F jointe à son affidavit, un extrait du registre, a tenté d'établir que la demande de l'Opposante avait été abandonnée.

[23] J'ai exercé mon pouvoir discrétionnaire de consulter le registre. En fait, un avis de défaut a bien été envoyé à l'Opposante le 2 décembre 2014 à l'égard de sa demande pendante. Le registraire a toutefois annulé l'avis de défaut le 17 décembre 2014. Par conséquent, la demande 1568162 était encore pendante le 13 juin 2013.

[24] À la lumière de cette partie de la preuve, je conclus que l'Opposante s'est acquittée de son fardeau initial.

[25] Le test en matière de confusion est énoncé à l'article 6(2) de la Loi. Certaines des circonstances de l'espèce dont il convient de tenir compte aux fins de l'évaluation de la probabilité de confusion entre deux marques de commerce sont décrites à l'article 6(5) de la Loi : le caractère distinctif inhérent des marques de commerce et la mesure dans laquelle elles sont devenues connues; la période pendant laquelle les marques de commerce ou les noms commerciaux ont été en usage; le genre de produits, services ou entreprises; la nature du

commerce; et le degré de ressemblance entre les marques de commerce dans la présentation ou le son, ou dans les idées qu'elles suggèrent. Cette liste de critères n'est pas exhaustive et le poids qu'il convient d'accorder à chacun n'est pas nécessairement le même [voir *Mattel, Inc c 3894207 Canada Inc* 2006 CSC 22 (CanLII), 49 CPR (4th) 321 (CSC); *Veuve Clicquot Ponsardin c Boutiques Cliquot Ltée* 2006 CSC 623(CanLII), 49 CPR (4th) 401 (CSC); et *Masterpiece Inc c Alavida Lifestyles Inc* 2011 CSC 27 (CanLII), 92 CPR (4th) 361 (CSC)].

[26] Le test énoncé à l'article 6(2) de la Loi ne concerne pas la confusion entre les marques elles-mêmes, mais la confusion portant à croire que des produits ou des services provenant d'une source proviennent d'une autre source. En l'espèce, la question que soulève l'article 6(2) est celle de savoir si un consommateur ayant un souvenir imparfait de la marque RED SQUIRREL Dessin, croirait, à la vue des Produits et Services de la Requérante offerts en liaison avec la Marque, que ces derniers proviennent de l'Opposante, ou sont parrainés ou approuvés par l'Opposante.

Le caractère distinctif inhérent des marques de commerce et la mesure dans laquelle elles sont devenues connues

[27] Les marques des parties sont toutes deux constituées d'un dessin d'écureuil et sont, par conséquent, toutes deux intrinsèquement distinctives. L'importance du caractère distinctif d'une marque de commerce peut être accrue par l'emploi ou la promotion de celle-ci au Canada.

[28] M. Wei exerce les fonctions de gestionnaire de la propriété intellectuelle de la Requérante depuis février 2013. Il allègue que la marque de commerce figurative a été créée le 27 août 2012 et que la Requérante emploie la Marque au Canada depuis décembre 2012, date à laquelle elle a adopté la Marque à titre de nouveau logo pour son produit UC Browser. Pour corroborer cette allégation, M. Wei a produit comme pièce B des imprimés tirés du site Web de la Requérante portant sur le lancement du nouveau logo pour son produit UC Browser, ainsi que des imprimés tirés de sa page Facebook et du site Web amazon.ca montrant la Marque employée en liaison avec le produit UC Browser disponible en téléchargement dès son lancement initial le 24 décembre 2012.

[29] Or, la demande a été produite sur la base de l'emploi projeté. Le motif d'opposition invoqué est fondé sur l'article 16(3) de la Loi. Dans ces circonstances, je considère que toute

preuve d'emploi de la Marque antérieure à la date pertinente est non pertinente. En tout état de cause, la preuve décrite ci-dessus ne constitue pas une preuve adéquate de l'emploi d'une marque de commerce en liaison avec son produit UC Browser au sens de l'article 4(1) de la Loi. Il n'y a aucune preuve de transfert de la propriété de l'un quelconque des Produits en liaison avec la Marque.

[30] Quant à l'emploi que l'Opposante a fait de sa marque RED SQUIRREL Dessin avant la date pertinente, dans son affidavit, Mme Valle affirme que l'Opposante emploie la marque RED SQUIRREL Dessin au Canada depuis le 26 septembre 2011, date à laquelle l'application mobile Memory Zone (l'Appli) de l'Opposante a été lancée officiellement par l'intermédiaire de la boutique d'applications mobiles Google Play.

[31] La preuve présentée dans l'affidavit de Mme Valle relativement à cette question peut être résumée comme suit :

- Comme pièce « F », elle a produit des pages tirées des sites Web Amazon.com et Amazon.ca montrant la marque de commerce RED SQUIRREL Dessin avec l'Appli disponible en téléchargement dès son lancement initial le 13 octobre 2011.
- Comme pièce « G », elle a produit une capture d'écran de la page Facebook de l'Opposante en date du 30 septembre 2011 qui représente la promotion en ligne de l'Appli et montre la marque de commerce RED SQUIRREL Dessin.
- Comme pièce « H », elle a produit une capture d'écran d'une publicité pour l'Appli montrant la marque de commerce RED SQUIRREL Dessin;
- Comme pièce « I », elle a produit des captures d'écran de vidéos de tiers diffusées sur le site Web YouTube présentant des critiques et des commentaires au sujet de l'Appli et montrant la marque de commerce RED SQUIRREL Dessin;
- Comme pièce « J », elle a produit de nombreuses captures d'écran de billets de blogues publiés par des tiers et d'exemples de couverture médiatique en ligne datant de 2011 et de 2012 montrant la marque de commerce RED SQUIRREL Dessin et dans lesquels l'Appli est examinée, analysée et recommandée;
- Elle affirme qu'à partir du 16 mars 2012, l'Opposante a apposé la marque de commerce RED SQUIRREL Dessin sur l'emballage de produit utilisé pour les cartes mémoires compatibles avec des téléphones intelligents et des tablettes afin de promouvoir l'Appli. Comme pièce « K », elle a produit des images de l'emballage de produit de l'Opposante arborant la marque de commerce RED SQUIRREL Dessin utilisé pour les cartes mémoires compatibles avec des téléphones intelligents et des tablettes, et dont la première version a été en usage dès le 16 mars 2012;
- Comme pièce « L », elle a ensuite produit une capture d'écran de Google Analytics montrant le nombre de visites enregistrées entre le 1^{er} septembre 2011 et le 23 juillet 2014 sur le microsite Memory Zone de l'Opposante intégré au site Web se trouvant au www.sandisk.com. En date du 23 juillet 2014, les pages vues par les visiteurs

du Canada occupaient le 12^e rang de tous les pays ayant accès au site Web, et représentaient 13 454 des 661 427 pages vues à l'échelle mondiale.

- Elle allègue que le 4 décembre 2011, l'Appli occupait le 50^e rang des applications de [TRADUCTION] « productivité » les plus téléchargées à partir de Google Play au Canada. De cette date à aujourd'hui, l'Appli s'est toujours maintenue parmi les 300 applications de productivité les plus téléchargées au Canada. Comme pièce « M », elle a ensuite produit des captures d'écran du site Web App Annie, qui présente des classements de téléchargement d'applications mobiles à l'échelle mondiale. Ces captures d'écran portent sur l'Appli Memory Zone de l'Opposante.

[32] Je souligne toutefois l'existence des lacunes suivantes :

- Dans le cas des pièces F et G, il n'y a aucune information sur le nombre d'internautes du Canada qui ont consulté les sites Web ou la page Facebook en question;
- Dans le cas de la pièce H, aucune date n'est fournie, et l'endroit où cette publicité a été publiée et le nombre de Canadiens qui l'ont vue ne sont pas précisés;
- Dans le cas de la pièce I, il n'y a aucune information sur le nombre de Canadiens qui ont fait des critiques;
- Quant à la pièce J, certaines des pages sont rédigées dans une langue étrangère; il n'y a aucune information sur l'origine de ces billets de blogues; la plupart d'entre eux ne sont pas datés et certains sont assortis d'un avis de droit d'auteur de 2014, soit après la date pertinente;
- Enfin, en ce qui concerne la pièce L, étant donné que la période visée par le rapport s'étend du 1^{er} septembre 2011 au 23 juillet 2014, nous n'avons aucune information sur le nombre de visites enregistrées jusqu'à la date pertinente. Il se pourrait que les visites aient eu lieu après la date pertinente.

[33] Malgré ces lacunes, je conclus que la marque de commerce RED SQUIRREL Dessin de l'Opposante était connue au Canada dans une certaine mesure à la date pertinente. Ce facteur favorise l'Opposante, mais ne constitue pas un facteur déterminant étant donné l'absence d'emploi de cette marque de commerce, comme je l'explique dans la section qui suit.

La période pendant laquelle les marques ont été en usage

[34] Il n'y a aucune preuve d'emploi de la marque de commerce RED SQUIRREL Dessin de l'Opposante avant la date pertinente, car il n'y a aucune preuve de transfert de la propriété en liaison avec la marque de commerce RED SQUIRREL Dessin de l'Opposante au sens de l'article 4(1) de la Loi. La demande est fondée sur l'emploi projeté. En tout état de cause, comme je l'ai indiqué ci-dessus, il n'y a aucune preuve d'emploi de la Marque au Canada en liaison avec l'un quelconque des Produits ou Services au sens de l'article 4 de la Loi. Par conséquent, ce facteur ne favorise aucune des parties.

Le genre des produits et services, et leurs voies de commercialisation

[35] La Requérante fait valoir que les Produits et les Services sont d'un genre différent des produits de l'Opposante, alors que cette dernière estime le contraire. Je vais maintenant résumer la preuve au dossier qui se rapporte à cette question.

[36] Mme Del Valle affirme que l'Opposante se spécialise dans la conception, le développement et la fabrication de solutions de stockage de données prenant diverses formes et utilisant la mémoire flash, des unités de commande, des microprogrammes et des technologies logicielles pour le marché de l'électronique grand public, y compris des téléphones mobiles, des tablettes, des appareils photo numériques, des appareils de jeu et des ordinateurs personnels, ainsi que des plateformes informatiques pour les clients et des centres de données pour les entreprises. Comme pièce A, elle a produit des captures d'écran du site Web de l'Opposante et des copies de brochures présentant l'entreprise de l'Opposante.

[37] Mme Del Valle explique que la marque de commerce RED SQUIRREL Dessin est employée au Canada en liaison avec un logiciel d'application mobile qui permet aux utilisateurs de gérer et de transférer des données numériques, ainsi qu'en liaison avec des cartes mémoires. Elle ajoute que l'Opposante a employé cette marque de commerce en liaison avec son application mobile Memory Zone (« l'Appli »), qui a été lancée officiellement par l'intermédiaire de la boutique d'applications mobiles Google Play. L'Appli permet aux utilisateurs d'appareils mobiles de gérer et sauvegarder la mémoire d'appareils propulsés par Android^{MC}. Cela permet de libérer une part de la capacité de stockage d'un appareil mobile en permettant l'interconnectivité entre un appareil mobile, les cartes mémoires disponibles, et un certain nombre de services de stockage en ligne administrés par des tiers. Grâce à l'Appli Memory Zone de l'Opposante, il est facile pour les utilisateurs d'organiser, d'explorer, de consulter et de protéger par mot de passe une variété de formats de fichiers stockés à différents endroits et de transférer des fichiers d'une carte mémoire vers des services infonuagiques sélectionnés, ou d'un service de stockage infonuagique directement dans l'appareil mobile d'un utilisateur.

[38] Comme l'indique l'emballage joint comme pièce K à l'affidavit de Mme Del Valle, le produit de l'Opposante est destiné aux téléphones intelligents et aux tablettes.

[39] M. Wei affirme que la Requérente est un important fournisseur de logiciels et de services Internet. Comme pièce A, M. Wei a joint à son affidavit, une brochure fournissant de l'information sur l'entreprise de la Requérente. Il est indiqué dans cette brochure que la mission de la Requérente est de [TRADUCTION] « offrir une meilleure expérience d'Internet mobile à des milliards d'utilisateurs dans le monde ». La brochure indique également que [TRADUCTION] : « UC Browser, le produit phare de [la Requérente], peut être intégré à plus de 3 000 modèles de téléphones cellulaires différents commercialisés par plus de 200 fabricants de téléphones cellulaires ». Enfin, je souligne que la Marque figure sur cette brochure.

[40] À l'audience, la Requérente a fait valoir que la plupart des Produits se rapportaient à des ordinateurs, plutôt qu'à des téléphones intelligents et à des tablettes, comme dans le cas des produits de l'Opposante. Ainsi, selon la Requérente, il y a une distinction claire entre les Produits et les produits de l'Opposante. En tout respect pour la Requérente, je ne suis pas d'accord.

[41] Premièrement, certains des Produits sont destinés à des téléphones mobiles, ainsi qu'il appert d'une lecture objective de la description de ces produits. Les produits auxquels je fais référence sont les suivants [TRADUCTION] : logiciels de navigation Web pour téléphones mobiles; logiciels de navigation sur Internet et sur intranet pour téléphones mobiles; logiciels de réseau social pour téléphones mobiles (les Produits pour téléphones mobiles).

[42] Qui plus est, il existe, de nos jours, une synergie entre les ordinateurs personnels, les portables, les tablettes et les téléphones mobiles. Même si ces appareils électroniques sont différents, il s'agit dans tous les cas d'appareils électroniques grand public utilisés pour consulter de l'information et communiquer.

[43] Il y a un recoupement entre les produits de l'Opposante et les Produits pour téléphones mobiles. Quant aux divers logiciels, composants matériels et programmes d'exploitation qui font partie des Produits, à savoir [TRADUCTION] : programmes d'exploitation; logiciels de création de jeux informatiques; adaptateurs de réseaux; cartes d'interface réseau; serveurs de réseaux; matériel informatique et logiciels pour l'installation et la configuration de réseaux locaux; logiciels d'exploitation d'un serveur d'accès à distance; logiciels de sécurité; utilitaires de protection contre les virus; logiciels de création, d'envoi et de réception de courriels (les Produits liés à l'informatique), je considère qu'il existe un lien étroit entre eux et les logiciels d'application

mobile. Le fait que les appareils électroniques utilisés pour communiquer ou consulter de l'information soient d'un type différent n'est pas suffisant, en l'absence d'une preuve contraire, pour établir une distinction entre leurs logiciels et composants matériels respectifs.

[44] Cependant, il est clair qu'il n'y a aucun recoupement entre les produits de l'Opposante et les publications périodiques.

[45] Quant aux Services, là encore, en l'absence d'une preuve contraire, j'estime qu'il existe un lien entre les produits de l'Opposante et chacun d les Services liés à l'informatique, à savoir [TRADUCTION] : traitement de texte; traitement de données; gestion de bases de données informatisées; services de gestion de bases de données informatiques; services de soutien technique, notamment dépannage de matériel informatique et de logiciels; conception de logiciels; mise à jour de logiciels; services de réparation d'ordinateurs; services de conception de sites informatiques; services de gestion de projets logiciels; logiciels d'infonuagique pour la gestion de bases de données; services de protection contre les virus informatiques; fourniture de services Internet (FSI); fourniture de moteurs de recherche pour Internet (les Services liés à l'informatique).

[46] Par contre, il n'y a aucun recoupement entre les produits de l'Opposante et les services suivants [TRADUCTION] : publicité des marchandises et des services de tiers; publicité par babillard électronique des marchandises et des services de tiers; tenue de sondages d'opinion publique; services d'étude de marché; agences de renseignements commerciaux offrant de l'information juridique; élaboration de stratégies et de concepts de marketing pour des tiers; services d'administration des affaires (les Services non apparentés).

[47] Le dossier contient également une preuve claire de l'existence d'un recoupement entre les voies de commercialisation des parties. Comme pièce E, Mme Del Valle a produit des pages tirées de Google Play montrant l'Appli en liaison avec la marque de commerce RED SQUIRREL Dessin disponible en téléchargement. Elle a également produit, comme pièce F, des pages tirées des sites Web Amazon.com et Amazon.ca montrant l'Appli en liaison avec sa marque de commerce RED SQUIRREL Dessin disponible en téléchargement. Enfin, comme pièce G, elle a produit une capture d'écran de la page Facebook de l'Opposante représentant la promotion en ligne de l'Appli en liaison avec la marque de commerce RED SQUIRREL Dessin.

[48] Comme pièce B, M. Wei a produit des imprimés tirés de la page Facebook de la Requérante et du site Web amazon.ca montrant que son produit offert en liaison avec la marque de commerce UC BROWSER de l'Opposante est également disponible en téléchargement.

[49] En somme, à la lumière de la preuve au dossier et compte tenu du genre des Produits liés à l'informatique, des Produits pour téléphones mobiles et des Services liés à l'informatique, je conclus qu'il existe un recoupement dans le genre des entreprises des parties et entre leurs voies de commercialisation en ce qui concerne ces produits et services.

[50] Il n'y a pas de recoupement dans le genre des entreprises respectives des parties en ce qui concerne les publications périodiques et les Services non apparentés.

Le degré de ressemblance

[51] Comme l'a indiqué la Cour suprême du Canada dans *Masterpiece*, dans la majorité des cas, le degré de ressemblance entre les marques en cause est le facteur le plus important. En l'espèce, ce facteur favorise l'Opposante. Les marques en cause représentent une vue de profil d'un écureuil dans une position similaire.

[52] Fait intéressant, Mme Del Valle allègue que la marque de commerce RED SQUIRREL Dessin est suggestive de la mémoire spatiale extrêmement précise dont sont dotées de nombreuses espèces d'écureuils et de leur capacité innée à stocker de la nourriture dans plusieurs cachettes, potentiellement distantes les unes des autres, en vue d'une récupération et d'une utilisation ultérieures. M. Wei, pour sa part, affirme que la Marque représente trois idées dans le contexte des Produits : la vitesse, l'intelligence et la sécurité. Toutes les caractéristiques susmentionnées sont associées à un écureuil.

[53] Enfin, si l'on voulait désigner la Marque sous sa forme sonore, on prononcerait le mot « écureuil », et il en va de même pour la marque de commerce RED SQUIRREL Dessin.

[54] Ainsi, non seulement y a-t-il une ressemblance visuelle entre les marques en cause, mais ces dernières se ressemblent sur le plan phonétique et dans les idées qu'elles suggèrent.

Autre critère pertinent

[55] M. Wei allègue que la Requérante a obtenu l'enregistrement de la Marque en Chine et aux États-Unis. En outre, l'Opposante ne s'est pas opposée à l'enregistrement de la Marque aux États-Unis.

[56] Le fait que la Requérante ait pu obtenir l'enregistrement de la Marque dans des juridictions étrangères n'est pas un facteur pertinent dans la présente procédure d'opposition. Les lois applicables peuvent différer d'une juridiction à l'autre. Il est possible que l'Opposante ait eu des raisons de ne pas s'opposer à l'enregistrement de la Marque aux États-Unis. En somme, je ne considère pas que ces faits sont pertinents en l'espèce.

Conclusion

[57] Compte tenu du genre des produits de l'Opposante comparativement aux Produits pour téléphones mobiles, aux Produits liés à l'informatique et aux Services, exception faite des Services non apparentés, et du degré de ressemblance entre les marques des parties, je conclus que la Requérante ne s'est pas acquittée de son fardeau de prouver, selon la prépondérance des probabilités, qu'il n'existe pas de probabilité de confusion entre les marques des parties en ce qui concerne les Produits pour téléphones mobiles, les Produits liés à l'informatique et les Services, exception faite des Services non apparentés.

Pouvoir de rendre une décision partagée

[58] Dans son plaidoyer écrit complémentaire, l'Opposante fait valoir que le Registraire n'a pas compétence pour rendre ce qu'on appelle communément une « décision partagée » dans les cas où une demande sera acceptée à l'égard de certains des produits et/ou services, mais repoussée à l'égard des autres. L'autorité jurisprudentielle fréquemment citée comme fondement permettant de rendre une telle décision est la décision de la Cour fédérale dans *Produits Menagers Coronet Inc c Coronet-Werke Heinrich Schlerf GmbH* (1986), 10 CPR (3d) 492 (CF 1^{re} inst).

[59] L'Opposante a présenté des arguments intéressants à l'appui de sa thèse : les principes d'interprétation des lois, et le contexte et l'objet de la Loi. De plus, l'Opposante fait valoir que dans *Coronet*, la Cour fédérale n'a pas réalisé d'analyse textuelle, contextuelle et téléologique de

l'article 38(8) de la Loi. Elle prétend qu'une telle analyse n'a jamais été entreprise, ni par la Commission ni par la Cour fédérale. Enfin, dans *Molson Canada 2005 c Anheuser-Busch Incorporated* 2010 CF 283, cet argument a été avancé, mais la Cour a jugé qu'il n'était pas nécessaire de l'examiner.

[60] Tous ces arguments ne sont pas sans valeur, mais en date d'aujourd'hui la décision de la Cour fédérale dans *Coronet* demeure l'autorité jurisprudentielle sur laquelle est fondé le principe selon lequel il est permis de rendre une décision partagée. Si cette pratique est erronée sous le régime de la Loi actuelle, c'est à la Cour fédérale qu'il appartient de disposer de cette question. Je rendrai donc une décision partagée conformément à la conclusion à laquelle je suis parvenu ci-dessus.

[61] En conséquence, ce motif d'opposition est accueilli en partie.

Motif d'opposition fondé sur l'absence de caractère distinctif

[62] Il est généralement admis que ce motif d'opposition doit être évalué à la date de production de la déclaration d'opposition (le 12 novembre 2013) [voir *Metro-Goldwyn-Mayer Inc c Stargate Connections Inc* 2004 CF 1185, 34 CPR (4th) 317 (CF)].

[63] Dans *Bojangles' International, LLC c Bojangles Café Ltd*, 2006 CF 657, 48 CPR (4th) 427, la Cour fédérale a déterminé que :

- Une marque doit être connue au Canada au moins dans une certaine mesure pour annuler le caractère distinctif d'une autre marque;
- Subsidiairement, une marque pourrait annuler le caractère distinctif d'une autre marque si elle est bien connue dans une région précise du Canada.

[64] L'Opposante avait donc le fardeau initial de prouver que sa marque de commerce RED SQUIRREL Dessin était connue au Canada dans une certaine mesure ou qu'elle était bien connue dans une région précise du Canada.

[65] Le résumé détaillé de la preuve de l'Opposante présenté ci-dessus m'amène à conclure que l'Opposante s'est acquittée de son fardeau initial de prouver que sa marque susmentionnée était connue au Canada à la date pertinente. En tout état de cause, outre la preuve décrite ci-dessus, j'ajouterais que Mme Del Valle mentionne dans son affidavit que, le 4 décembre 2011, l'Appli occupait le 50^e rang des applications de [TRADUCTION] « productivité » les plus

téléchargées à partir de Google Play au Canada. De cette date à aujourd'hui, l'Appli s'est toujours maintenue parmi les 300 applications de productivité les plus téléchargées au Canada. Elle a également produit, comme pièce « M », des captures d'écran du site Web App *Annie*, qui présente des classements de téléchargement d'applications mobiles à l'échelle mondiale, portant sur l'Appli Memory Zone de l'Opposante.

[66] Conséquemment, le fardeau de preuve a été transféré à la Requérante, qui devait alors démontrer que, malgré le fait que la marque de commerce RED SQUIRREL Dessin de l'Opposante était connue au Canada, la Marque pouvait servir à distinguer les Produits et Services des produits de l'Opposante. Ce sont également les facteurs énoncés à l'article 6(5) de la Loi qui sont utilisés pour trancher cette question.

[67] Le fait que les dates pertinentes ne soient pas les mêmes n'a pas d'incidence substantielle sur cette analyse. Il me faudrait tenir compte de la preuve d'emploi de la Marque et, en particulier, de la pièce C jointe à l'affidavit de M. Wei, à savoir des imprimés tirés du site Web DISTIMO qui montrent des classements d'applications dans la boutique Nokia Ovi et dans la boutique de téléphones de Windows au Canada, ainsi que des captures d'écran du site Web App Annie montrant le classement du produit UC Browser en janvier 2013 et en janvier 2014.

[68] Le résultat final est le même, à savoir qu'il existait une probabilité de confusion à la date pertinente, lorsque la Marque était employée en liaison avec les Produits pour téléphones mobiles, les Produits liés à l'informatique et les Services, exception faite des Services non apparentés, de telle sorte qu'elle ne les distinguait pas des produits de l'Opposante vendus en liaison avec la marque de commerce RED SQUIRREL Dessin.

[69] En conséquence, ce motif d'opposition est également accueilli en partie.

Décision

[70] Dans l'exercice des pouvoirs qui m'ont été délégués en vertu de l'article 63(3) de la Loi, je repousse la demande à l'égard des produits et services suivants :

programmes d'exploitation; logiciels de création de jeux informatiques; logiciels de navigation pour téléphones mobiles; adaptateurs de réseaux; cartes d'interface réseau; serveurs de réseaux; matériel informatique et logiciels pour l'installation et la configuration de réseaux locaux; logiciels de navigation sur Internet et sur intranet pour téléphones mobiles; logiciels

d'exploitation d'un serveur d'accès à distance; logiciels de sécurité; utilitaires de protection contre les virus; logiciels de réseau social pour téléphones mobiles; logiciels de création, d'envoi et de réception de courriels; et traitement de texte; traitement de données; gestion de bases de données informatisées; services de gestion de bases de données informatiques; services de soutien technique, notamment dépannage de matériel informatique et de logiciels; conception de logiciels; mise à jour de logiciels; services de réparation d'ordinateurs; services de conception de sites informatiques; services de gestion de projets logiciels; logiciels d'infonuagique pour la gestion de bases de données; services de protection contre les virus informatiques; fourniture de services Internet (FSI); fourniture de moteurs de recherche pour Internet;

et je rejette l'opposition à l'égard des produits suivants :

publications périodiques; et des services suivants :

publicité des marchandises et des services de tiers; publicité par babillard électronique des marchandises et des services de tiers; tenue de sondages d'opinion publique; services d'étude de marché; agences de renseignements commerciaux offrant de l'information juridique; élaboration de stratégies et de concepts de marketing pour des tiers; services d'administration des affaires; selon les dispositions de l'article 38(8) de la Loi [voir *Produits Menagers Coronet Inc c Coronet-Werke Heinrich Schlerf GmbH* (1986), 10 CPR (3d) 482 (CF 1^{re} inst) à titre d'autorité jurisprudentielle permettant de rendre une décision partagée].

Jean Carrière
Membre
Commission des oppositions des marques de commerce
Office de la propriété intellectuelle du Canada

Traduction certifiée conforme
Judith Lemire, trad.

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

DATE DE L'AUDIENCE : 2016-07-13

COMPARUTIONS

M. L.E. Trent Horne

POUR L'OPPOSANTE

M. Douglas B. Thompson

POUR LA REQUÉRANTE

AGENT(S) AU DOSSIER

Bennett Jones LLP

POUR L'OPPOSANTE

Thompson Cooper LLP

POUR LA REQUÉRANTE

ANNEXE A

Les produits et services visés par la demande sont les suivants :

publications périodiques; programmes d'exploitation; logiciels de création de jeux informatiques; logiciels de navigation pour téléphones mobiles; adaptateurs de réseaux; cartes d'interface réseau; serveurs de réseaux; matériel informatique et logiciels pour l'installation et la configuration de réseaux locaux; logiciels de navigation sur Internet et sur intranet pour téléphones mobiles; logiciels d'exploitation d'un serveur d'accès à distance; logiciels de sécurité; utilitaires de protection contre les virus; logiciels de réseau social pour téléphones mobiles; logiciels de création, d'envoi et de réception de courriels (les Produits);

publicité des marchandises et des services de tiers; publicité par babillard électronique des marchandises et des services de tiers; tenue de sondages d'opinion publique; services d'étude de marché; agences de renseignements commerciaux offrant de l'information juridique; élaboration de stratégies et de concepts de marketing pour des tiers; traitement de texte; traitement de données; gestion de bases de données informatisées; services de gestion de bases de donnée informatiques; services d'administration des affaires. Services de soutien technique, nommément dépannage de matériel informatique et de logiciels; conception de logiciels; mise à jour de logiciels; services de réparation d'ordinateurs; services de conception de sites informatiques; services de gestion de projets logiciels; logiciels d'infonuagique pour la gestion de bases de données; services de protection contre les virus informatiques; fourniture de services Internet (FSI); fourniture de moteurs de recherche pour Internet. (les Services)