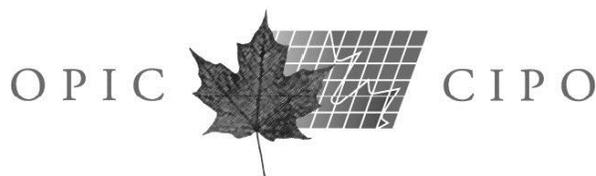


TRADUCTION



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

Référence : 2012 COMC 254
Date de la décision : 2012-12-21

**DANS L'AFFAIRE DE LA
PROCÉDURE D'OPPOSITION engagée
par Research in Motion Limited à
l'encontre de la demande
d'enregistrement n° 1324993 pour la
marque de commerce BLACKPEARL au
nom de LG Electronics Inc.**

[1] Le 21 novembre 2006, LG Electronics Inc. (la Requérante) a déposé une demande d'enregistrement pour la marque de commerce BLACKPEARL (la Marque) aux fins d'emploi projeté en liaison avec des postes de télévision.

[2] La demande d'enregistrement de la Marque a été annoncée le 30 mai 2007. Le 9 juillet 2007, Research in Motion Limited (l'Opposante) a produit une déclaration d'opposition à l'encontre de la demande.

[3] Les motifs d'opposition sont résumés ci-après :

- (a) la demande n'est pas conforme aux dispositions de l'alinéa 30(i) de la *Loi sur les marques de commerce*, L.R.C. 1985, ch. T-13 (la Loi), parce que la Requérante n'a pas pu et ne peut pas être convaincue de son droit d'employer ou d'enregistrer la Marque au Canada car elle a dû être au courant de l'emploi

préalable au Canada des marques de commerce BLACKBERRY de l'Opposante, comme il est indiqué dans la déclaration d'opposition en liaison avec les marchandises et les services énumérés dans les enregistrements, qui sont tous similaires à la Marque, au point de prêter à confusion, ainsi que des demandes et des enregistrements préalables de la marque de commerce BLACKBERRY de l'Opposante, comme il est indiqué dans la déclaration d'opposition;

- (b) la demande n'est pas conforme aux dispositions de l'alinéa 30(b) de la Loi, puisque la Requérante n'a pas l'intention d'employer les Marques au Canada en liaison avec les marchandises faisant l'objet de la demande;
- (c) la Marque n'est pas enregistrable en vertu de l'alinéa 12(1)(d) parce que la Marque crée de la confusion avec les marques de commerce BLACKBERRY de l'Opposante (présentées dans l'Annexe A jointe à ma décision, ci-après appelées Marques de commerce déposées de l'Opposante) que l'Opposante n'a pas abandonnées.
- (d) la Requérante n'est pas la personne ayant droit à l'enregistrement de la Marque en vertu de l'alinéa 16(3) de la Loi parce que, à la date de dépôt de la demande, la Marque créait de la confusion avec les marques de commerce déposées de l'Opposante et avec les marques de commerce ci-après (décrites dans l'Annexe B jointe à la déclaration d'opposition de l'Opposante), que l'Opposante avait employé précédemment au Canada et pour lesquelles des demandes d'enregistrement avaient été déposées :
 - i. BLACKBERRY CURVE
 - ii. BLACKBERRY PEARL
- (e) la Marque n'est pas distinctive des Marchandises ou des Services parce qu'elle ne permet pas de distinguer, et n'est pas adaptée à distinguer les Marchandises et les Services des marchandises et des services des autres, y compris ceux de l'Opposante.

[4] L'Opposante a produit les affidavits de Ruth M. Corbin, Robert T. Brockbank, Robert White, Mark Guibert et Ronald Harvey Smyth. La Requérante a produit les affidavits de Jocelyn Yurick et de Linda Thibeault.

[5] Seule la Requérante a produit une argumentation écrite. Il n'y a pas eu d'audience.

Fardeau de la preuve et dates pertinentes

[6] Il incombe à la Requérante de démontrer, selon la prépondérance des probabilités, que sa demande satisfait aux exigences de la Loi. Il incombe toutefois à l'Opposante de s'acquitter du fardeau initial de présenter suffisamment de preuves recevables pour permettre de conclure

raisonnablement que les faits allégués à l'appui de chacun des motifs d'opposition existent [voir *John Labatt Ltd c. Molson Companies Ltd* (1990), 30 CPR (3d) 293 (C.F. 1^{re} inst.) par. 298; *Dion Neckwear Ltd c. Christian Dior, S.A. et al* (2002), 20 CPR (4th) 155 (CAF)].

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

- alinéa 38(2)(a)/30 – la date de production de la demande [voir *Georgia-Pacific Corp c. Scott Paper Ltd* (1984), 3 CPR (3d) 469 à 475 (COMC) et *Tower Conference Management Co c. Canadian Pièceion Management Inc* (1990), 28 CPR (3d) 428 à 432 (COMC)];
- alinéa 38(2)(b)/12(1)(d) – la date de ma décision -[voir *Park Avenue Furniture Corp c. Wickers/Simmons Bedding Ltd* (1991), 37 CPR (3d) 413 (CAF)];
- alinéa 38(2)(c)/16(3) – la date de production de la demande [voir alinéa 16(2)];
- alinéa 38(2)(d)/2 – la date de production de l'opposition [voir *Metro-Goldwyn-Mayer Inc c. Stargate Connections Inc* (2004), 34 CPR (4th) 317 (C.F. 1^{re} inst.)].

Preuve de l'Opposante

Affidavit de Robert T. Brockbank

[8] M. Brockbank est le président de R. T. Brockbank & Associates Inc., une agence d'enquête privée en Ontario.

[9] M. Brockbank a été engagé par l'Opposante pour mener diverses enquêtes, probablement d'après mon examen de son affidavit, dans le but d'établir l'absence d'une présence canadienne de la Requérente en liaison avec la Marque, et de démontrer la proximité des marchandises de l'Opposante avec les postes de télévision de marque LG dans divers points de vente au détail.

Affidavit de Mark Guibert

[10] M. Guibert est le vice-président chargé du marketing commercial pour l'Opposante. Son affidavit vise à présenter les preuves de la viabilité de l'Opposante et de la promotion, de la publicité et des ventes de ses produits de marque BLACKBERRY.

[11] M. Guibert affirme que l'Opposante a vendu plus de 25 millions d'appareils de poche et qu'elle fournit actuellement des services à plus de 14 millions d'abonnés sur un réseau de plus de 300 serveurs partenaires dans plus de 130 pays dans le monde. Il prétend par ailleurs que l'Opposante a vendu une vaste panoplie d'accessoires pour les appareils de poche de marque

BLACKBERRY, notamment des batteries, des étuis de transport, des housses de protection, des socles de chargement, des trousse de recharge et d'adaptateurs de voyage (pour convertir le courant local et adapter les prises de courant), des écouteurs et des casques d'écoute, ainsi que des mémoires flash de tierces parties pour des données, de la musique ou des vidéos, au Canada depuis 1999.

[12] M. Guibert déclare que le 7 septembre 2006, l'Opposante a annoncé le lancement de son téléphone intelligent BLACKBERRY PEARL (voir Pièce MG-20). M. Guibert déclare que la vente des téléphones intelligents BLACKBERRY PEARL au Canada a commencé en octobre 2006 et s'est poursuivi depuis. Il n'a pas fait la ventilation des ventes de BLACKBERRY pour indiquer les chiffres de vente du produit BLACKBERRY PEARL de l'Opposante.

Affidavit de Ruth M. Corbin

[13] Mme Corbin est la présidente-directrice générale de Corbin Partners Inc. et professeure auxiliaire de l'Osgoode Hall Law School de l'Université York. Elle déclare que Corbin Partners Inc. a été retenu en janvier 2008 pour planifier, concevoir et mettre en œuvre un sondage téléphonique d'adultes canadiens afin d'en mesurer la sensibilisation éventuelle à la marque de fabrique BLACKBERRY. Elle joint un certain nombre de documents pour indiquer les mesures prises dans la conception et la mise en œuvre de l'enquête, notamment les instructions destinées aux intervieweurs et les résultats pondérés. Toutefois, aucuns des textes ne contient de mention des marques composées BLACKBERRY de l'Opposante.

[14] M^{me} Corbin prétend que 56 % des participants à l'enquête étaient au courant d'un produit ou d'un service portant la marque de fabrique BLACKBERRY et ils l'ont décrit immédiatement, sans aucune aide, comme étant l'un ou plusieurs des produits ou services suivants : dispositif de courrier électronique, service de courrier électronique, téléphone portable, téléphone cellulaire, téléphone intelligent, service de téléphone portable, service de téléphone cellulaire, service de téléphone intelligent, assistant numérique personnel, PDA, agenda électronique, logiciel.

[15] Mme Corbin prétend qu'un autre groupe de 13 % des participants, qui n'ont pas pu associer la marque de fabrique BLACKBERRY avec l'un quelconque des produits ou services

susmentionnés, ont cependant indiqué qu'ils connaissaient la marque BLACKBERRY en liaison avec un dispositif de poche.

[16] M^{me} Corbin prétend qu'un groupe supplémentaire de 3 % des participants à l'enquête qui n'ont pas associé spontanément le nom de BLACKBERRY avec l'un quelconque des produits ou services susmentionnés, ont cependant indiqué spontanément qu'ils associaient la marque de fabrique BLACKBERRY avec un terme qui décrit correctement un produit ou un service mis à disposition par l'Opposante.

[17] Mme Corbin prétend que 72 % des participants ont démontré qu'ils connaissaient la marque de fabrique BLACKBERRY en liaison avec au moins un produit ou service mis à disposition par l'Opposante.

Affidavit de Ronald Harvey Smyth

[18] M. Smyth est professeur agrégé de la Faculté des lettres et sciences humaines (Département de linguistique) et de psychologie, et membre de la Discipline des sciences cognitives de l'Université de Toronto. M. Smyth déclare qu'il a été engagé par l'Opposante pour donner une opinion sur toutes similitudes entre les marques de commerce BLACKBERRY et BLACKBERRY PEARL de l'Opposante et la Marque.

Affidavit de Robert W. White

[19] M. White est premier vice-président du Canada de l'Audit Bureau of Circulations. Son affidavit vise à présenter les chiffres vérifiés de circulation d'un certain nombre de revues, de journaux, de condensés et de bulletins.

Preuves de la Requérante

Affidavit de Jocelyne Yurick

[20] Jocelyne Yurick est une adjointe administrative indépendante engagée par les agents de la Requérante. Elle a mené des recherches sur internet et dans des dictionnaires publiés pour trouver des définitions des mots « black (noir) », « pearl (perle) » et « ruby (rubis) ». Elle a noté

que les définitions des dictionnaires qu'elle a trouvées ne contenaient aucune mention des marques de l'Opposante ni des marchandises et des services associés.

Affidavit de Linda Victoria Thibeault

[21] Linda Victoria Thibeault est chercheuse de marques de commerce auprès de Trade-mark Reflections Ltd. Son affidavit vise à présenter 21 enregistrements de marques de commerce et 4 demandes contenant le mot BLACK (seul ou en combinaison) avec des marchandises de Catégorie 9, ainsi que 6 enregistrements et 10 demandes contenant le mot RUBY en liaison avec des marchandises de Catégorie 9.

Question préliminaire – Admissibilité des preuves d'expert

[22] Les preuves des experts de l'Opposante sont de deux sortes : témoignage d'expert de la part de M. Smyth concernant les similitudes entre les marques de commerce BLACKBERRY et BLACKBERRY PEARL de l'Opposante et la marque BLACKRUBY faisant l'objet de la demande, et une enquête de M^{me} Corbin concernant la marque de commerce BLACKBERRY et son association avec au moins un produit de l'Opposante dans l'esprit des consommateurs.

[23] Récemment, dans *Masterpiece Inc c. Alavida Lifestyles Inc* (2011), 92 CPR (4 th) 361 (SCC), la Cour a examiné le rôle du juge dans le contrôle de l'admission des preuves d'experts dans les cas de confusion entre marques de commerce. Le Juge Rothstein a noté que les tribunaux doivent remplir leur rôle de gardien pour veiller à ce que des preuves et des sondages d'experts non nécessaires, non pertinents et potentiellement gênants ne puissent prolonger et compliquer les procédures judiciaires.

[24] Se fondant sur la décision de *R c. Mohan* (1994), 2 SCR 9, le Juge Rothstein a déclaré que les quatre conditions ci-après doivent être remplies avant que des preuves d'experts ne soient acceptées : a) pertinence; b) nécessité pour aider à déterminer les faits; c) absence de toute règle d'exclusion; et d) compétences appropriées de l'expert. En ce qui concerne la « nécessité », la Cour a expliqué qu'un expert ne devrait pas être autorisé à témoigner si son témoignage n'est pas « susceptible de dépasser l'expérience et les connaissances d'un juge »

[25] Dans *Masterpiece, supra*, le témoignage de l'expert ne remplissait pas la deuxième condition de nécessité. À cet égard, la preuve d'expert qui évaluait simplement la ressemblance entre les marques n'était pas considérée comme étant nécessaire, parce qu'un simple consommateur n'est pas censé être un connaisseur ou un savant. De même, dans le cas présent, la preuve de M. Smyth a été soumise pour présenter une opinion sur les similitudes entre BLACKBERRY et BLACKBERRY PEARL et BLACKPEARL. Bien que la Requérante ne se soit pas opposée à cette preuve, en l'absence de tout argument verbal ou écrit de l'Opposante, et étant donné que cette preuve est similaire au type de preuve présentée dans le cas *Masterpiece*, je ne suis pas convaincue qu'elle soit nécessaire. À cet égard, je ne considère pas que la preuve de M. Smyth dépasse l'expérience et les connaissances d'un juge, ou celles d'un membre de la Commission, comme dans le présent cas. Je ne lui accorde donc aucun poids.

[26] En ce qui concerne les enquêtes, dans *Masterpiece, supra*, la Cour a indiqué qu'elles avaient le potentiel de fournir une preuve pratique démontrant les réactions du consommateur sur le marché, aspect qui n'est généralement pas connu d'un juge et permet de répondre au problème que le juge doit résoudre dans le cas d'une confusion. Le recours à des enquêtes auprès des consommateurs a été reconnu comme une preuve valide pour aider l'analyse des cas de confusion, la principale difficulté étant souvent leur fiabilité et leur invalidité potentielle (par exemple, si un sondage est axé sur la possibilité de confusion, au lieu de la probabilité de confusion). Dans le cas présent, je n'ai pas de raison de douter que les résultats de l'enquête de M^{me} Corbin sont valides et fiables, et je les admet donc comme étant pertinents à l'analyse de la confusion. Je suis donc prête à accorder le poids voulu à sa preuve..

Motifs d'opposition

Motifs d'opposition fondés sur l'article 30

[27] L'Opposante a présenté deux motifs d'opposition relevant de l'article 30.

[28] Concernant le motif fondé sur l'alinéa 30(i), je constate que la Requérante a produit la déclaration requise et qu'il n'y a pas de preuve qu'elle l'ait fait de mauvaise foi [voir *Sapodilla Co Ltd c. Bristol-Myers Co* (1974), 15 CPR (2d) 152 (COMC) à 155]. Le motif d'opposition fondé sur l'alinéa 30(i) est donc rejeté.

[29] Pour ce qui est du motif fondé sur l'alinéa 30(b), je constate que la demande est fondée sur l'usage proposé. Le motif fondé sur l'alinéa 30(b) semble donc avoir été présenté d'une manière non appropriée et je n'ai pas d'arguments de la part de l'Opposante pour penser autrement. Le motif d'opposition fondé sur l'alinéa 30(b) est donc rejeté.

Motif d'opposition fondé sur l'alinéa 12(1)(d)

[30] Les trois derniers motifs d'opposition reposent tous sur la question de la probabilité de confusion entre la Marque et chacune des marques de l'Opposante. Je considère que l'argument de l'Opposante est le plus solide du fait que la Requérante n'est pas la personne ayant le droit d'enregistrer la Marque en vertu de l'alinéa 12(1)(d) de la Loi, parce que ce motif d'opposition inclut la marque BLACKBERRY PEARL pour laquelle l'Opposante avait fait une demande et pour laquelle on pourrait dire qu'elle est plus semblable à la Marque que les autres marques de commerce de l'Opposante. Néanmoins, compte tenu des nombreuses preuves de l'Opposante de l'emploi et de la réputation de sa marque BLACKBERRY, je concentrerai mon analyse sur la probabilité de confusion entre le mot servant de marque BLACKBERRY et BLACKBERRY PEARL de l'Opposante et la Marque. Si l'argumentation de l'Opposante n'est pas acceptée sur la base de ces marques, elle ne sera pas plus acceptée sur la base de ses autres marques. Les marchandises et les services liés à chacune de ces marques sont énumérés ci-après.

BLACKBERRY, n° d'enregistrement 638,068

Marchandises :

Appareils électroniques de poche et accessoires pour la réception et/ou la transmission sans fil de données; logiciel pour la transmission et/ou la réception de messages, de courrier électronique sur le réseau informatique mondial, et/ou d'autres données entre un ou plusieurs appareils électroniques de poche et un entrepôt de données sur ou associé avec un ordinateur personnel sur un serveur; logiciel pour la synchronisation de données entre une station ou une unité éloignée et une station ou une unité fixe ou éloignée et logiciel qui permet et assure une connectivité sans fil uni ou bidirectionnelle aux données, à savoir des données d'entreprises.

Appareils électroniques de poche et accessoires pour la réception et/ou la transmission sans fil de données; logiciel pour la transmission et/ou la réception de messages, de courrier électronique sur le réseau informatique mondial, et/ou d'autres données entre un ou plusieurs appareils électroniques de poche et un entrepôt de données sur ou associé avec un ordinateur personnel sur un serveur; logiciel pour la synchronisation de données entre une station ou une unité éloignée et

une station ou une unité fixe ou éloignée et logiciel qui permet et assure une connectivité sans fil uni ou bidirectionnelle aux données, à savoir des données d'entreprises; appareils électroniques de poche et accessoires pour la réception et/ou la transmission sans fil de voix.

Appareils électroniques de poche et accessoires pour la réception et/ou la transmission sans fil de communications vocales.

Services :

Services de courrier électronique; services de transmission sans fil de messages de données, à savoir services qui permet à un utilisateur d'envoyer et/ou de recevoir des messages par l'intermédiaire d'un réseau de données sans fil; services de téléavertisseur uni ou bidirectionnel;

Services de consultation et d'instruction de nature à fournir des informations aux tierces parties pour les aider à mettre au point et à intégrer une connectivité sans fil uni ou bidirectionnelle aux données, à savoir des données d'entreprise;

Services de transmission et de réception de communications vocales.

BLACKBERRY PEARL, n° d'enregistrement 1308467

Marchandises :

Appareils électroniques de poche, à savoir appareils de poche sans fil, assistants numériques personnels, téléphones sans fil, téléphones portatifs, téléphones cellulaires, téléphones intelligents, vidéophones, portables, ardoises et tablettes électroniques pour la réception et/ou la transmission sans fil de voix et de données, et qui peuvent aussi avoir la capacité de transmettre et de recevoir des communications vocales, et les accessoires, à savoir, batteries, trousse pour voiture, chargeurs, casques d'écoute, agrafes/étuis de ceinture, étuis, couvertures de piles et socles de synchronisation/chargement; logiciel pour la transmission et/ou la réception sans fil de messages, de courrier électronique sur le réseau informatique mondial, et/ou d'autres données entre un ou plusieurs appareils électroniques de poche et un entrepôt de données sur ou associé avec un ordinateur personnel sur un serveur; logiciel pour la synchronisation de données entre une station ou une unité éloignée et une station ou une unité fixe ou éloignée et logiciel qui permet et assure une connectivité sans fil uni ou bidirectionnelle aux données, à savoir des données d'entreprises.

Services :

Services de courrier électronique; services de transmission sans fil de messages de données, à savoir services qui permet à un utilisateur d'envoyer et/ou de recevoir des messages par l'intermédiaire d'un réseau de données sans fil; services de téléavertisseur uni ou bidirectionnel; services de transmission et de réception de communications vocales.

Test de confusion

[31] Le test de confusion est fondé sur la première impression et le souvenir imparfait. L'alinéa 6(2) de la Loi indique que l'emploi d'une marque de commerce crée de la confusion avec une autre marque de commerce lorsque l'emploi des deux marques dans la même région serait susceptible de faire conclure que les marchandises liées à ces marques sont fabriquées, vendues, données à bail ou louées, ou que les services liés à ces marques sont loués ou exécutés, par la même personne, que ces marchandises ou ces services soient ou non de la même catégorie générale.

[32] En appliquant le test de confusion, je dois tenir compte de toutes les circonstances de l'espèce, en particulier de celles qui sont spécifiquement énumérées dans l'alinéa 6(5) de la Loi, à savoir : (a) le caractère distinctif inhérent des marques de commerce ou noms commerciaux, et la mesure dans laquelle ils sont devenus connus; (b) la période pendant laquelle les marques de commerce ou noms commerciaux ont été en usage; (d) la nature du commerce; et (e) le degré de ressemblance entre les marques de commerce ou les noms commerciaux dans la présentation ou le son, ou dans les idées qu'ils suggèrent.

[33] Cette liste de facteurs est loin d'être complète et il n'est pas nécessaire de donner à chaque facteur le même poids [voir, en général, *Mattel, Inc c. 3894207 Canada Inc* (2006), 49 CPR (4th) 321 (SCC); *Veuve Clicquot Ponsardin c. Boutiques Cliquot Ltée* (2006), 49 CPR (4th) 401 (SCC)]. Récemment, dans *Masterpiece, supra*, la Cour suprême du Canada a clairement indiqué que parmi les facteurs énumérés dans l'alinéa 6(5) de la Loi, le facteur le plus important est souvent le degré de ressemblance entre les marques.

le caractère distinctif inhérent des marques de commerce ou noms commerciaux, et la mesure dans laquelle ils sont devenus connus

[34] Les marques des deux parties ont un caractère distinctif inhérent par rapport à leurs marchandises et services respectifs. Toutefois, étant donné que la marque de l'Opposante est un mot ordinaire du dictionnaire, alors que la Marque est un mot inventé, je considère que la Marque a une plus grande force inhérente que les marques de l'Opposante.

[35] La force d'une marque de commerce peut être accrue par le fait qu'elle devient mieux connue par la promotion ou l'usage. La preuve du déposant de l'Opposante, M. Guibert, montre

que la marque BLACKBERRY de l'Opposante a été employée et devenue bien connue au Canada et dans le monde depuis 1999. La preuve de M^{me} Corbin est que 56 % des participants à l'enquête connaissaient un produit ou un service portant la marque de fabrique BLACKBERRY en liaison avec un ou plusieurs des produits ou services suivants : dispositif de courrier électronique, service de courrier électronique, téléphone de poche, téléphone cellulaire, téléphone intelligent, service de téléphone de poche, service de téléphone cellulaire, service de téléphone intelligent, assistant numérique personnel, PDA, agenda électronique, logiciel. Je suis donc convaincue que l'Opposante a montré qu'une grande partie des consommateurs au Canada associeraient la marque de commerce BLACKBERRY avec au moins un produit ou service mis à disposition par l'Opposante.

[36] Pour ce qui est de la marque BLACKBERRY PEARL de l'Opposante, M. Guibert affirme qu'elle est employée au Canada depuis octobre 2006, mais il n'a pas fait la ventilation des chiffres de vente des BLACKBERRY de l'Opposante pour indiquer la part attribuable spécifiquement aux BLACKBERRY PEARL. Dans tous les cas, puisque la date pertinente pour ce motif d'opposition est le 21 novembre 2006, on peut supposer raisonnablement que cette marque n'était pas bien connue au Canada à cette date.

[37] En ce qui concerne la Marque, je constate qu'elle est fondée sur un usage proposé et il n'y a pas de preuve d'un usage quelconque de la Marque après la date de production de la demande.

[38] Compte tenu des informations qui précèdent, je conclus que la marque BLACKBERRY de l'Opposante est devenue connue dans une grande mesure dans tout le Canada. En conséquence, la considération générale du facteur de l'alinéa 6(5)(a) favorise l'Opposante, mais uniquement dans la mesure où sa marque BLACKBERRY est concernée.

Alinéa 6(5)(b) - la période pendant laquelle les marques de commerce ou noms commerciaux ont été en usage

[39] La période pendant laquelle chacune des marques a été en usage favorise l'Opposante, du moins en ce qui a trait au mot servant de marque BLACKBERRY.

Alinéas 6(5)(c) et (d) - le genre de marchandises, services ou entreprises; la nature du commerce

[40] C'est la déclaration des marchandises de la Requérante, telle que définie dans sa demande par rapport aux marchandises et services enregistrés de l'Opposante qui guide ma détermination de ce critère [voir *Henkel Kommanditgesellschaft auf Aktien c. Super Dragon Import Export Inc* (1986), 12 CPR (3d) 110 (CAF); *M. Submarine Ltd c. Amandista Investments Ltd* (1987), 19 CPR (3d) 3 (CAF); *Miss Universe Inc c. Bohna* (1994), 58 CPR (3d) 381 (CAF)].

[41] Dans son argumentation écrite, la Requérante a formulé l'observation ci-après sur les marchandises de l'Opposante :

Les preuves produites par l'Opposante montrent que ses marchandises principales sont des appareils de poche qui incorporent les fonctions de téléphone portatif, de courrier électronique et d'assistant numérique personnel (ex. calendrier, listes d'adresses, listes de tâches). L'Opposante fournit également des logiciels correspondants et des accessoires qui comprennent des batteries, des trousseaux de transport, des étuis de protection, des socles de recharge, des trousseaux de recharge et d'adaptateurs de voyage. Le logiciel de l'Opposante comprend un serveur d'entreprise qui connecte ses appareils de poche avec des programmes de serveurs de courrier électronique d'entreprises, des logiciels d'ordinateur de bureau pour la synchronisation des données entre l'appareil de poche et l'ordinateur personnel, et divers outils de développement pour la production d'application pour ses appareils de poche.

[42] La Requérante soutient qu'au contraire, les marchandises qui font l'objet de sa demande sont des téléviseurs. Elle déclare que ses téléviseurs varient entre les petits modèles et des modèles de plus grandes dimensions, et qu'ils sont souvent vendus avec d'autres produits telles que des équipements audio stéréos, ambiophoniques ou des chaînes audio pour le cinéma-maison, des lecteurs de DVD, ainsi que des abonnements de services de télévision par câble ou satellite standard ou à haute définition. Par ailleurs, comme l'indique l'affidavit de Guibert au par. 9, les appareils BLACKBERRY de l'Opposante sont destinés aux cadres d'entreprise pour rester en contact avec leur bureau, alors que le produit de la Requérante est un produit de divertissement à domicile.

[43] Je conviens avec la Requérante que les marchandises des deux parties ne se chevauchent pas.

[44] Pour ce qui est des voies de commerce des parties, l'Opposante a produit des preuves sur la proximité des télévisions de marque LG de la Requérante et des produits de l'Opposante dans les mêmes magasins (voir affidavit de Brockbank). Une telle situation n'est cependant pas surprenante, puisque les magasins dans lesquels ces marchandises coexistent (tels que Future Shop, Best Buy et Costco) sont de grands magasins de produits électroniques/informatiques qui vendent une grande variété de produits électroniques.

[45] Compte tenu de ce qui précède, je suis convaincue que, en dépit des différences dans la nature exacte des produits et des services des parties, la preuve est faite que les marchandises de la Requérante pouvaient être vendues par les mêmes voies commerciales que les marchandises et les services de l'Opposante.

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

[46] Bien que la Cour suprême du Canada ait fait observer, dans le cas *Masterpiece*, que le premier mot d'une marque de commerce peut être le plus important aux fins de la distinction [voir aussi *Conde Nast Publications c. Union des Editions Modernes* (1979), 46 CPR (2d) 183 (CF 1^{re} inst.)], elle était d'opinion qu'il est préférable de commencer par déterminer si la marque de commerce comportait un aspect particulièrement frappant ou unique.

[47] Dans le cas présent, la seule ressemblance entre la marque BLACKBERRY de l'Opposante et la Marque est l'emploi commun de l'élément BLACK. Je ne considère pas cet élément commun comme étant particulièrement frappant ou unique. À cet égard, la Marque inclut l'élément additionnel RUBY, tandis que la marque de l'Opposante comprend l'élément additionnel BERRY. Les idées suggérées par les marques sont également différentes. La Marque évoque un type de joyau qui est de couleur noire. La marque de l'Opposante, d'un autre côté, suggère un type de fruit connu sous le nom de blackberry (mûre).

[48] Le degré de ressemblance entre la marque BLACKBERRY de l'Opposante et la marque BLACKSOX et dessin faisant l'objet d'une demande d'enregistrement a été commenté comme suit par le membre Flewelling dans *Research in Motion Limited c. Brandlab AG* (7 juin 2011 (COMC); Demande n° 1 270 112), au par. 58 (Traduction) :

« Si l'on considère les marques dans leur ensemble, je ne suis pas convaincu que le simple fait que la Marque contienne le mot « black » soit suffisant pour déterminer que les marques des parties présentent un degré quelconque de similitude, en apparence ou au son. »

[49] Je trouve que les observations ci-dessus s'appliquent aussi bien au cas présent.

[50] En ce qui concerne la ressemblance entre la marque BLACKBERRY PEARL de l'Opposante et la Marque, le degré de ressemblance est plus élevé, parce que les marques des deux parties incluent le même premier mot (à savoir l'élément BLACK) et le mot ou l'élément PEARL. Néanmoins, comme je l'ai indiqué plus haut, je ne considère pas que les éléments BLACK et PEARL dans la marque de l'Opposante sont particulièrement frappants ou uniques puisque ce sont deux mots ordinaires du dictionnaire. La Marque BLACKPEARL dans son intégralité est par contre unique, puisqu'il s'agit d'un mot inventé. Quant aux idées que ces mots suggèrent, la marque de l'Opposante laisse penser que ses marchandises de marque BLACKBERRY PEARL sont un prolongement de sa série de produits BLACKBERRY, tandis que la Marque, comme indiqué précédemment, suggère un joyau communément connu comme une perle de couleur noire.

Autres circonstances de l'espèce – Preuve fondée sur l'état d'enregistrement

[51] Comme autre circonstance de l'espèce, nous avons la preuve d'autres marques portant le préfixe BLACK dans le registre des marques de commerce du Canada, en liaison avec des marchandises de Catégorie 9. Bien entendu, l'état d'enregistrement n'est pertinent que dans la mesure où l'on peut en déduire l'état du marché [voir *Ports International Ltd c. Dunlop Ltd* (1992), 41 CPR (3d) 432 (COMC); *Welch Foods Inc c. Del Monte Corp* (1992), 44 CPR (3d) 205 (CF 1^{re} inst.)]. Par contre, la décision dans *Kellogg Salada Canada Inc c. Maximum Nutrition Ltd* (1992), 43 CPR (3d) 349 (CAF) appuie la thèse que l'état du marché peut être déduit de l'état de la preuve d'enregistrement, lorsqu'il existe un grand nombre d'enregistrements pertinents. Dans le cas présent, il y a suffisamment d'enregistrements contenant l'élément PEARL (ou son équivalent phonétique) appartenant à diverses entreprises pour des marchandises et des services connexes, que je peux accepter que le public canadien est habitué à distinguer entre les marques qui contiennent le préfixe BLACK et l'élément PEARL pour les marchandises de la catégorie 9.

Conclusion

[52] L'alinéa (2) ne porte pas sur la confusion entre les marques elles-mêmes, mais plutôt sur la confusion sur la source des marchandises ou des services. Dans ce cas, une évaluation de la confusion consiste à demander s'il y aurait confusion entre les marchandises offertes en liaison avec la Marque, comme provenant de l'Opposante, ou parrainées ou approuvées par celle-ci.

[53] Le test à appliquer est une question de première impression dans l'esprit d'un consommateur occasionnel quelque peu pressé, qui voit la marque BLACKPEARL sur les téléviseurs de la Requérante, alors qu'il a un vague souvenir des marques de commerce BLACKBERRY ou BLACKBERRY PEARL de l'Opposante, et qu'il ne s'arrête pas pour réfléchir à la chose ou lui consacrer une trop grande attention [voir *Veuve Clicquot*]. Il semble à mon avis qu'un tel consommateur ne penserait pas, a priori, que les marchandises liées aux marques BLACKBERRY ou BLACKBERRY PEARL de l'Opposante et à la marque BLACKPEARL de la Requérante ont été fabriquées, vendues ou réalisées par la même personne.

[54] Ayant examiné toutes les circonstances de l'espèce, en particulier l'absence de réputation de la marque BLACKBERRY PEARL de l'Opposante, les différences entre les marchandises des parties, l'adoption commune par des tierces parties des éléments BLACK ou PEARL comme marques de commerce pour des marchandises ou des services connexes, le fait que l'Opposante peut avoir cessé de s'intéresser aux délibérations comme semble le suggérer sa décision de ne pas présenter d'argument à l'appui de son opposition, et nonobstant le fait que l'Opposante a démontré que sa marque BLACKBERRY a acquis une grande réputation en général, je suis convaincue que la Requérante s'est acquittée de son fardeau de preuve en montrant, selon la prépondérance des probabilités, qu'il n'y a pas de probabilité raisonnable de confusion entre la Marque et l'une des marques de l'Opposante à la date pertinente. Le motif d'opposition fondé sur l'alinéa 16(3)(a) est donc rejeté.

Motif d'opposition fondé sur l'alinéa 12(1)(d) et le caractère distinctif

[55] Comme je l'ai indiqué précédemment dans l'analyse du motif d'opposition fondé sur l'alinéa 16(3)(a), l'Opposante a établi l'emploi de sa marque BLACKBERRY depuis 1999. Elle s'est donc acquittée de son fardeau de preuve pour le motif du caractère distinctif. Je note

également que l'enregistrement n° TMA638 068 pour la marque BLACKBERRY est valide. L'Opposante s'est donc acquittée également du fardeau de la preuve pour le motif de l'alinéa 12(1)(d).

[56] Les dates pertinentes pour évaluer la probabilité de confusion en fonction de l'absence de caractère distinctif et du droit d'enregistrement sont, respectivement, la date de l'opposition et la date de ma décision. À mon avis, les différences dans les dates pertinentes ont peu de conséquences dans la détermination de la question de confusion entre les marques de commerce des parties. En conséquence, pour des raisons similaires aux raisons présentées plus haut, les motifs d'opposition fondés sur l'alinéa 12(1)(d) et l'alinéa 38(2)(d) sont rejetés.

Décision

[57] Pour les raisons établies ci-dessus, et en vertu de l'autorité qui m'est déléguée au titre de l'alinéa 63(3) de la Loi, je rejette l'opposition conformément à l'alinéa 38(8) de la Loi.

Cindy R. Folz
Membre,
Commission des oppositions des marques de commerce
Office de la propriété intellectuelle du Canada

TABLEAU A

MARQUE DE COMMERCE	NO D'ENREGISTREMENT	MARCHANDISES & SERVICES
BLACKBERRY	TMA638068	<p>(1) Appareils électroniques de poche et accessoires pour la réception et/ou la transmission sans fils de données; logiciel pour la transmission et/ou la réception de messages, de courrier électronique sur le réseau informatique mondial, et/ou d'autres données entre un ou plusieurs appareils électroniques de poche et un entrepôt de données sur ou associé avec un ordinateur personnel sur un serveur; logiciel pour la synchronisation de données entre une station ou une unité éloignée et une station ou une unité fixe ou éloignée et logiciel qui permet et assure une connectivité sans fil uni ou bidirectionnelle aux données, à savoir des données d'entreprises.</p> <p>(2) Appareils électroniques de poche et accessoires pour la réception et/ou la transmission sans fil de données; logiciel pour la transmission et/ou la réception de messages, de courrier électronique sur le réseau informatique mondial, et/ou d'autres données entre un ou plusieurs appareils électroniques de poche et un entrepôt de données sur ou associé avec un ordinateur personnel sur un serveur; logiciel pour la synchronisation de données entre une station ou une unité éloignée et une station ou une unité fixe ou éloignée et logiciel qui permet et assure une connectivité sans fil uni ou bidirectionnelle aux données, à savoir des données d'entreprises; appareils électroniques de poche et accessoires pour la réception et/ou la transmission sans fil de voix.</p>

		<p>(3) Appareils électroniques de poche et accessoires pour la réception et/ou la transmission sans fil de communications vocales.</p> <p>Services de courrier électronique; services de transmission sans fil de messages de données, à savoir services qui permet à un utilisateur d'envoyer et/ou de recevoir des messages par l'intermédiaire d'un réseau de données sans fil; services de téléavertisseur uni ou bidirectionnel;</p> <p>Services de consultation et d'instruction de nature à fournir des informations aux tierces parties pour les aider à mettre au point et à intégrer une connectivité sans fil uni ou bidirectionnelle aux données, à savoir des données d'entreprise;</p> <p>Services de transmission et de réception de communications vocales.</p>
BLACKBERRY	TMA554,207	<p>Appareils électroniques de poche pour la réception et/ou la transmission sans fil de données permettant à l'utilisateur de suivre ou de gérer des renseignements personnels; logiciel pour le réacheminement des messages, de courrier électronique sur le réseau informatique mondial, et/ou d'autres données entre un ou plusieurs appareils électroniques de poche et un entrepôt de données sur ou associé avec un ordinateur personnel sur un serveur; logiciel pour la synchronisation de données entre une station ou une unité éloignée et une station ou une unité fixe ou éloignée.</p> <p>Services de courrier électronique; services de transmission sans fil de</p>

		messages de données, à savoir services qui permet à un utilisateur d'envoyer et/ou de recevoir des messages par l'intermédiaire d'un réseau de données sans fil; services de téléavertisseur uni ou bidirectionnel.
BLACKBERRY CONNECTION	TMA624,894	Bulletin d'information lié aux services de courrier électronique sur internet et services de messageries de données sans fil et de communications vocales et services de soutien technique pour les matériels et logiciels des services de réseaux de données sans fil et/ou services de communications vocales.
BLACKBERRY & BBBB Dessin 	TMA659,954	Appareils électroniques de poche et accessoires, à savoir batteries, trousse pour voiture, chargeurs, casques d'écoute, agrafes/étuis de ceinture, étuis, couvertures de piles et socles de synchronisation/chargement pour la réception et /ou la transmission sans fil de données, pouvant aussi avoir la capacité de transmettre et de recevoir des communications vocales; logiciel pour la transmission et/ou la réception de messages, de courrier électronique sur le réseau informatique mondial, et/ou d'autres données entre un ou plusieurs appareils électroniques de poche et un entrepôt de données sur ou associé avec un ordinateur personnel sur un serveur; logiciel pour la synchronisation de données entre une station ou une unité éloignée et une station ou une unité fixe ou éloignée et logiciel qui permet et assure une connectivité sans fil uni ou bidirectionnelle aux données, à savoir des données d'entreprises. Services de courrier électronique; services de transmission sans fil de

		<p>messages de données, à savoir services qui permet à un utilisateur d'envoyer et/ou de recevoir des messages par l'intermédiaire d'un réseau de données sans fil; services de téléavertisseur uni ou bidirectionnel; services de transmission et de réception communications vocales.</p> <p>Services de consultation et d'instruction de nature à fournir des informations aux tierces parties pour les aider à mettre au point et à intégrer une connectivité sans fil uni ou bidirectionnelle aux données, à savoir des données d'entreprise et/ou aux communications vocales.</p>
<p>BLACKBERRY & Dessin BBBB</p> 	<p>659,946</p>	<p>Appareils électroniques de poche et accessoires, à savoir batteries, trousse pour voiture, chargeurs, casques d'écoute, agrafes/étuis de ceinture, étuis, couvertures de piles et socles de synchronisation/chargement pour la réception et /ou la transmission sans fil de données, pouvant aussi avoir la capacité de transmettre et de recevoir des communications vocales; logiciel pour la transmission et/ou la réception de messages, de courrier électronique sur le réseau informatique mondial, et/ou d'autres données entre un ou plusieurs appareils électroniques de poche et un entrepôt de données sur ou associé avec un ordinateur personnel sur un serveur; logiciel pour la synchronisation de données entre une station ou une unité éloignée et une station ou une unité fixe ou éloignée et logiciel qui permet et assure une connectivité sans fil uni ou bidirectionnelle aux données, à savoir des données d'entreprises.</p>

		<p>Services de courrier électronique; services de transmission sans fil de messages de données, à savoir services qui permet à un utilisateur d'envoyer et/ou de recevoir des messages par l'intermédiaire d'un réseau de données sans fil; services de téléavertisseur uni ou bidirectionnel; services de transmission et de réception communications vocales.</p> <p>Services de consultation et d'instruction de nature à fournir des informations aux tierces parties pour les aider à mettre au point et à intégrer une connectivité sans fil uni ou bidirectionnelle aux données, à savoir des données d'entreprise et/ou aux communications vocales.</p>
<p>BLACKBERRY & Conception de Couleur</p> 	<p>TMA554,206</p>	<p>Appareils électroniques de poche pour la réception et/ou la transmission sans fil de données permettant à l'utilisateur de suivre ou de gérer des renseignements personnels; logiciel pour le réacheminement des messages, de courrier électronique sur le réseau informatique mondial, et/ou d'autres données entre un ou plusieurs appareils électroniques de poche et un entrepôt de données sur ou associé avec un ordinateur personnel sur un serveur; logiciel pour la synchronisation de données entre une station ou une unité éloignée et une station ou une unité fixe ou éloignée.</p> <p>Services de courrier électronique; services de transmission sans fil de messages de données, à savoir services qui permet à un utilisateur d'envoyer et/ou de recevoir des messages par l'intermédiaire d'un réseau de données sans fil; services de téléavertisseur uni ou</p>

		bidirectionnel.
<p>BLACKBERRY & Dessin</p> 	TMA555,231	<p>Appareils électroniques de poche et accessoires, à savoir batteries, trousse pour voiture, chargeurs, casques d'écoute, agrafes/étuis de ceinture, étuis, couvertures de piles et socles de synchronisation/chargement pour la réception et /ou la transmission sans fil de données, pouvant aussi avoir la capacité de transmettre et de recevoir des communications vocales; logiciel pour la transmission et/ou la réception de messages, de courrier électronique sur le réseau informatique mondial, et/ou d'autres données entre un ou plusieurs appareils électroniques de poche et un entrepôt de données sur ou associé avec un ordinateur personnel sur un serveur; logiciel pour la synchronisation de données entre une station ou une unité éloignée et une station ou une unité fixe ou éloignée.</p> <p>Services de courrier électronique; services de transmission sans fil de messages de données, à savoir services qui permet à un utilisateur d'envoyer et/ou de recevoir des messages par l'intermédiaire d'un réseau de données sans fil; services de téléavertisseur uni ou bidirectionnel.</p>

Traduction certifiée conforme
L. Nguyen Trung