



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

Référence : 2014 COMC 132
Date de la décision : 2014-06-25
TRADUCTION

**DANS L'AFFAIRE DE L'OPPOSITION
produite par Yahoo! Inc. à l'encontre de
la demande n° 1,478,915 pour la marque
de commerce YAHMOBILE au nom
d'Alpha Base Inc.**

[1] Alpha Base Inc. a produit une demande d'enregistrement de la marque de commerce YAHMOBILE sur le fondement de l'emploi projeté de la marque de commerce au Canada, en liaison avec, entre autres, des services de téléavertissement et de communication par téléphone cellulaire, des publications imprimées et électroniques et des marchandises promotionnelles.

[2] Yahoo! Inc. s'est opposée à la demande principalement parce qu'il existe une probabilité raisonnable de confusion entre sa marque de commerce et les marques de commerce déposées YAHOO! de l'Opposante ainsi que d'autres marques comportant l'élément YAHOO! employées en liaison avec des services liés à la téléphonie mobile, y compris sa marque YAHOO! MOBILE.

[3] Pour les raisons exposées ci-dessous, j'ai conclu qu'il y a lieu de repousser la présente demande d'enregistrement.

Contexte

[4] Le 28 avril 2010, Alpha Base Inc. (la Requérante) a produit la demande n° 1,478,915 en vue de faire enregistrer la marque YAHMOBILE visée par la demande sur la base d'un emploi en liaison avec les marchandises et les services suivants :

[TRADUCTION]

Marchandises :

Publications imprimées et électroniques, notamment bulletins, brochures, dépliants et manuels.

(2) Imprimés, notamment affiches, enseignes, calendriers, cartes postales et répertoires.

(3) Articles promotionnels, notamment casquettes, autocollants, autocollants pour pare-chocs, tapis de souris, chaînes porte-clés, drapeaux, banderoles, ballons, boutons mode, cartes de souhaits, cartes de correspondances, crayons, stylos, grandes tasses à café et aimants pour réfrigérateur.

Services :

(1) Services de communication par téléphone cellulaire; Services de téléavertissement.

(2) Exploitation d'un site Web offrant de l'information dans le domaine des services de téléphonie cellulaire.

[5] La demande a été annoncée le 13 octobre 2010 et Yahoo! Inc. (l'Opposante) a produit une déclaration d'opposition le 14 mars 2011. Les motifs d'opposition sont énoncés dans l'annexe A ci-jointe. Dans sa déclaration d'opposition, l'Opposante fait référence aux Marques déposées YAHOO! (énoncées dans l'annexe B ci-jointe), à la Famille de marques YAHOO! (qui semblent être les mêmes que les Marques déposées YAHOO!), aux marques YAHOO! Mobile, lesquelles comprennent la marque de commerce YAHOO! MOBILE de l'Opposante, ainsi qu'aux autres marques de commerce comportant les éléments YAH et YAHOO! employées en liaison avec des services liés à la téléphonie cellulaire.

[6] À l'appui de son opposition, l'Opposante a produit les affidavits d'Erin Creber, stagiaire en droit pour l'agent de l'Opposante, et d'Asha Gosein, directrice juridique principale chez Yahoo! Canada Co. (une filiale de Yahoo! Inc.). L'Opposante a également été autorisée, en vertu de l'article 44 du *Règlement sur les marques de commerce*, à produire une copie certifiée d'un rapport d'examen daté du 1^{er} mai 2012 relativement à la demande d'enregistrement n° 1,549, 991 produite par l'Opposante pour la marque de commerce YAHOO! MOBILE. À titre de preuve, la Requérante a produit les affidavits de Brendan Holness, stagiaire en droit pour l'agent de la Requérante, et de Leo Maroussi, directeur général de la Requérante. M. Holness et M. Maroussi ont tous deux été contre-interrogés concernant leur affidavit respectif.

[7] Seule l'Opposante a produit un plaidoyer écrit; une audience a été tenue et seule l'Opposante y était représentée.

Question préliminaire

[8] L'affidavit de M. Maroussi n'a pas été fait sous serment.

[9] La décision rendue dans l'affaire *Dobrinsky c. Kubara* (1949) [1950], 1 WWR 65 (KB), permet d'affirmer que l'omission, pour un déposant, de préciser que les déclarations contenues dans l'affidavit ont été faites sous serment rend l'affidavit inadmissible. En l'espèce, bien que M. Maroussi « déclare sous serment » au début de son affidavit, il n'existe aucun constat d'assermentation ni aucune autre indication que le document a été souscrit devant un notaire public ou un commissaire aux serments de façon à en faire un affidavit ou une déclaration solennelle valable conforme aux exigences de la *Loi sur la preuve au Canada*, LRC 1985, ch. C-5. Tout ce qui apparaît au bas du document, ce sont le nom et la signature de M. Maroussi. En outre, bien que M. Maroussi ait été contre-interrogé concernant son affidavit, il n'a pas confirmé lors du contre-interrogatoire que le contenu de son affidavit était véridique. Par conséquent, je conclus que le document désigné par la Requérante comme étant l'affidavit de Maroussi, de même que la transcription de son contre-interrogatoire sont inadmissibles en preuve dans le cadre des présentes procédures [voir *Bosch Sicherheitssysteme GmbH c. Diboss Canada Inc.* 2010 CarswellNat 1990]. Même si cette preuve était admissible, elle ne serait pas très utile à la Requérante pour les raisons fournies par l'Opposante (p. ex., M. Maroussi ne fournit aucun renseignement sur l'emploi de la Marque).

Fardeau de preuve

[10] La Requérante a le fardeau ultime de démontrer, selon la prépondérance des probabilités, que sa demande est conforme aux exigences de la Loi sur les marques de commerce, LRC 1985, ch. T-13 (la Loi). L'Opposante a, toutefois, le fardeau initial de présenter une preuve admissible suffisante pour permettre de conclure raisonnablement à l'existence des faits allégués à l'appui de chacun des motifs d'opposition [voir *John Labatt Ltd c. Molson Companies Ltd* (1990), 30 CPR (3d) 293 (CF 1^{re} inst.), à la page 298; *Dion Neckwear Ltd c. Christian Dior, SA* (2002), 20 CPR (4th) 155 (CAF)].

Résumé de la preuve de l'Opposante

[11] Comme il a été mentionné précédemment, M^{me} Gosein atteste qu'elle est directrice juridique principale de Yahoo! Canada Co., une filiale de Yahoo! Inc. Elle explique que Yahoo! Canada Co. détenait, à toutes les dates pertinentes, une licence de Yahoo! Inc. lui permettant d'employer les marques de commerce Yahoo! En vertu de cette licence, Yahoo! Inc. exerce un contrôle direct sur les caractéristiques et la qualité des marchandises et des services en liaison avec lesquels les marques de commerce sont employées. Par exemple, Yahoo! Inc. exerce un contrôle direct sur les caractéristiques et la qualité des marchandises et des services en liaison avec lesquels les marques de commerce sont employées. Avant de lancer un nouveau produit ou service en liaison avec les marques de commerce YAHOO!, Yahoo! Canada Co. doit d'abord obtenir l'approbation de Yahoo, Inc. Comme M^{me} Gosein fait référence aux deux entreprises comme étant Yahoo!, je ferai de même.

[12] M^{me} Gosein explique que Yahoo! est une entreprise, chef de file dans le domaine des médias, du commerce et des communications Internet qui offre un réseau complet des services à plus de 345 millions de personnes chaque mois partout dans le monde (Gosein, para. 6). Les sites Web de marque YAHOO! représentent les destinations Internet les plus visitées au monde. Par exemple, en novembre 2010, les sites Web de marque YAHOO! avaient attiré plus de 630 millions de visiteurs individuels, atteignant 48 % de la population mondiale en ligne et représentant 4,5 % du temps passé en ligne à l'échelle planétaire. Depuis au moins aussi tôt que le début de 2008, la marque YAHOO! a régulièrement été reconnue comme l'une des deux principales marques Internet dans le monde sur le plan du public touché mondialement.

[13] L'Opposante a enregistré, annoncé et employé de façon considérable les marques de commerce YAHOO! au Canada en liaison avec un large éventail de marchandises et de services depuis au moins aussi tôt que juin 1994. L'annexe B jointe à la présente décision contient une liste des marques de commerce déposées YAHOO! de l'Opposante (les Marques déposées YAHOO!).

[14] En ce qui concerne le Canada, l'Opposante a généré des revenus grâce à la vente d'annonces, y compris celles publiées par les entreprises canadiennes et celles concernant les services offerts aux utilisateurs canadiens. M^{me} Gosein fournit les renseignements suivants sur les utilisateurs de ses services au Canada :

- plus de 20 millions d'abonnés (utilisateurs avec un compte Yahoo!) ont indiqué que le Canada était leur pays de résidence en 2003, 2004 et 2005, au moins;
- chaque mois entre octobre 2003 et octobre 2005, tout le réseau Yahoo! a permis aux utilisateurs canadiens de consulter 2 milliards de pages, ce chiffre ayant augmenté à près de 3 milliards en octobre 2005;
- de mars 2003 à octobre 2005, on a enregistré une moyenne mensuelle de plus de 9 millions de visites et dès octobre 2005, cette moyenne s'était élevée à 11 millions;
- pendant cette même période, de mars 2003 à octobre 2005, le site Web canadien de Yahoo! (ca.yahoo.com) avait enregistré un nombre croissant de pages consultées depuis le Canada, la moyenne dépassant les 300 millions par mois et atteignant plus de 850 millions en octobre 2005, avec plus de 2 millions d'utilisateurs pour un total de plus de 4,6 millions d'utilisateurs en octobre 2005;
- la version française du site Web canadien de Yahoo! (cf.yahoo.com) pendant la même période, sur une base mensuelle, a enregistré plus de 28 millions de pages consultées depuis le Canada en mars 2003, ce chiffre augmentant à plus de 55 millions en octobre 2005, avec plus de 320 000 utilisateurs du Canada pour un total allant bien au-delà de 400 000 en octobre 2005.

[15] M^{me} Gosein indique aussi que depuis aussi tôt que 2001, Yahoo! offre aux Canadiens des services Internet et de messagerie mobile en liaison avec la marque de commerce YAHOO! MOBILE. Elle joint en pièce 8 de son affidavit un imprimé d'extraits pertinents de copies archivées du site Web ca.mobile.yahoo.com de 2001, obtenus à l'aide de WayBack Machine, au sujet des services YAHOO! MOBILE. Comme il est illustré dans l'onglet A de la pièce 8, les services YAHOO! MOBILE offrent aux utilisateurs la possibilité d'utiliser une variété de services Yahoo! avec un téléphone cellulaire et des téléchargements sur des assistants numériques ainsi que des services de radiomessagerie bidirectionnelle. M^{me} Gosein poursuit en affirmant que depuis au moins aussi tôt que 2006, les services YAHOO! MOBILE sont offerts aux consommateurs canadiens au moyen d'appareils mobiles comme des téléphones cellulaires, des téléphones intelligents et des tablettes. Les consommateurs utilisent le navigateur Internet de

leur appareil mobile ou téléchargent le logiciel YAHOO! MOBILE à partir de leur navigateur Internet sur leur appareil mobile, ce qui permet à l'utilisateur d'accéder à un large éventail de services offerts par Yahoo!, y compris YAHOO! MESSENGER, YAHOO! MAIL, YAHOO! SEARCH, YAHOO! SPORTS, YAHOO! NEWS et YAHOO! FINANCE. L'onglet B de la pièce 8 contient des extraits pertinents du site Web de Yahoo! qui décrivent ces services.

[16] Yahoo! a également conclu des ententes avec des fournisseurs de services de téléphonie cellulaire au Canada, y compris Bell Mobilité, Telus et Rogers Sans-fil, selon lesquelles des liens vers les services de Yahoo! sont préalablement chargés sur les téléphones cellulaires vendus par ces fournisseurs, et ce, depuis 2002 (Gosein, para. 26 et pièce 9).

[17] Yahoo! a également distribué, mis en marché et vendu aux Canadiens un large éventail de marchandises en liaison avec une ou plusieurs de ses marques de commerce YAHOO!, par l'entremise de magasins en ligne et dans sa boutique de la Californie. Les marchandises vendues ou distribuées par Yahoo! au Canada comprennent des casquettes, des journaux intimes, des carnets de notes, des jouets en plastique pour enfants, des autocollants, des tapis de souris, des chaînes porte-clés, des aimants, des affiches, des magazines, des enseignes, des tasses et des grandes tasses à café, des logiciels, des livres et des stylos. (Gosein, para. 30 et 32, pièces 13 et 14);

[18] En ce qui concerne la publicité, M^{me} Gosein affirme que Yahoo! a dépensé en moyenne plus de 4 millions de dollars chaque année pour la publicité au Canada, plus de 5 millions de dollars ayant été dépensés à chacune des années 2008 et 2009. Ces annonces, qui présentent bien en évidence une ou plusieurs des marques de commerce Yahoo!, comprennent les annonces en ligne, les bulletins électroniques envoyés par courriel, le parrainage d'événements, des annonces radiodiffusées, les babillards, les annonces dans les revues, les annonces à la télévision et dans les cinémas, les annonces dans les stades sportifs, les annonces envoyées par courrier et les annonces en magasin (Gosein, para. 33, pièce 15). En outre, depuis 2008, Yahoo! a dépensé en moyenne plus de 40 000 dollars par année sur des annonces ciblant précisément les services offerts en liaison avec la marque de commerce YAHOO! MOBILE, 50 000 dollars ayant été dépensés en 2009 et ce même montant, sur la période couvrant 2010 et environ les six premiers mois de 2011 (Gosein, para. 34, pièce 15).

Motifs d'opposition

Motif fondé sur l'absence de caractère distinctif – alinéa 38(2)d) et article 2

[19] L'Opposante fait valoir que la Marque ne distingue par réellement ou n'est pas adaptée à distinguer les marchandises et les services de la Requérante de ceux de l'Opposante, relativement à l'adoption, à l'emploi, à la révélation ou à l'enregistrement des Marques déposées YAHOO! de la Famille de marques YAHOO! et des marques YAHOO! Mobile. Ce motif d'opposition porte sur la question de la probabilité de confusion entre la Marque et chacune des marques de l'Opposante.

[20] Je considère que la preuve de l'Opposante est la plus solide en ce qui concerne sa marque YAHOO! MOBILE, parce que cette marque ressemble sans doute plus à la Marque que les autres marques de commerce de l'Opposante. Toutefois, à la lumière de la preuve considérable d'emploi produite par l'Opposante et la réputation de sa marque YAHOO!, laquelle est visée par sept enregistrements et est employée en liaison avec un large éventail de marchandises et de services, je vais centrer mon analyse sur la probabilité de confusion entre les marques YAHOO! et YAHOO! MOBILE et la Marque. Si l'opposition n'est pas accueillie sur la base de ces marques, elle ne le sera pas pour aucune autre de ses marques.

[21] Pour s'acquitter de son fardeau initial à l'égard de ce motif d'opposition, l'Opposante doit démontrer que sa marque de commerce était devenue suffisamment connue au Canada à la date de production de la déclaration d'opposition, c.-à-d. le 14 mars 2011, pour faire perdre à la Marque son caractère distinctif [voir *Metro-Goldwyn-Mayer Inc c. Stargate Connections Inc* (2004), 34 CPR (4th) 317 (CF); *Motel 6 Inc c. No 6 Motel Ltd* (1981), 56 CPR (2d) 44 (CF 1^{re} inst.); *Bojangles' International LLC et Bojangles Restaurants Inc c. Bojangles Café Ltd* (2006), 48 CPR (4th) 427 (CF)]. Il n'est pas nécessaire que la preuve de l'Opposante établisse l'emploi de sa marque de commerce au sens des paragraphes 4(1) ou 4(2) de la Loi pour que l'Opposante puisse l'invoquer en contestation du caractère distinctif de la Marque [voir *Mutual Investco Inc c. Knowledge Is Power Inc* (2001), 14 CPR (4th) 117 (COMC), p. 123]. Elle peut consister en des éléments démontrant que la marque de commerce de l'Opposante est connue ou a acquis une notoriété au Canada.

[22] Je suis convaincue, au vu de la preuve produite par M^{me} Gosein, que l'Opposante a démontré que ses marques YAHOO! et YAHOO! MOBILE sont devenues suffisamment connues au Canada à la date de la production de la déclaration d'opposition. L'Opposante s'étant acquittée de son fardeau de preuve initial, je dois maintenant déterminer si la Requérante a produit une preuve de nature à convaincre le registraire que sa Marque était adaptée à distinguer ses marchandises et services partout au Canada, au 14 mars 2011. Pour répondre à la question de savoir si la Marque était ainsi adaptée, je dois déterminer, selon la prépondérance des probabilités, si la Marque était susceptible de créer de la confusion avec les marques de commerce YAHOO! et YAHOO! MOBILE de l'Opposante à la date pertinente.

[23] À l'audience, l'agent de l'Opposante m'a fourni un sommaire utile des marchandises et des services particuliers associés à chacune de ses marques. Par souci de commodité, je reproduis ci-dessous les marchandises et les services qui sont associés aux marques que je considère comme les plus pertinentes dans le cadre des présentes procédures.

YAHOO! MOBILE

[TRADUCTION]

Marchandises : Logiciel téléchargeable permettant, à l'aide de dispositifs portables sans fil, d'accéder au portail Internet et aux services de courrier électronique, moteur de recherche Internet, clavardage en temps réel, messagerie instantanée, calendrier électronique, carnet d'adresses et annuaire Internet du requérant, ainsi que d'accéder au répertoire téléphonique en ligne et aux services d'information sur les finances, la météo, les actualités, le cinéma, le sport, les restaurants, le divertissement et les cartes routières du requérant.

Services : Offrir un portail Internet accessible à partir de dispositifs portables sans fil, contenant de l'information dans les domaines suivants : annuaires téléphoniques, finance, météo, actualité, cinéma, sports, restaurants, divertissements et cartes routières; offrir des services de courrier électronique, moteur de recherche Internet, clavardage en temps réel, messagerie instantanée, calendrier électronique, carnet d'adresses et annuaire Internet accessibles à partir de dispositifs portables sans fil; offrir un accès en ligne aux annuaires téléphoniques et à de l'information sur les finances, la météo, les actualités, les sports, les restaurants, le divertissement et les cartes routières à partir de dispositifs portables sans fil.

YAHOO!, enregistrement n° LMC568,690

Services : (1)... services de téléphonie, services de courrier électronique; offre d'accès multi-utilisateurs à des réseaux informatiques pour le transfert et la diffusion d'un large éventail d'informations; transmission électronique de données, de messages, d'images et de documents; offre de communications téléphoniques par des terminaux et des réseaux informatiques; services

de téléavertissement; services de clavardage, nommément offre d'installations en ligne permettant l'interaction en temps réel avec d'autres utilisateurs sur des sujets d'intérêt général; et offre de babillards électroniques et de forums pour la transmission de messages entre utilisateurs sur des sujets d'intérêt général et pour le jeu.

YAHOO!, enregistrement n° LMC536,693

(1) Lunettes de soleil et bandes vidéo préenregistrées; étiquettes pour bagages, montres, chaînes porte-clés et aimants; tatouages, enseignes.

(2) Revues portant sur les réseaux informatiques ainsi que sur la recherche et la récupération d'information, sites et autres ressources sur les réseaux informatiques.

(3) Tapis de souris; logiciel information servant d'économiseur d'écran; lunettes de soleil; bandes vidéo préenregistrées; étiquettes pour bagages; montres; chaînes porte-clés; aimants; affiches; revues portant sur les réseaux informatiques ainsi que sur la recherche et la récupération d'information, sites et autres ressources sur les réseaux informatiques; tatouages; enseignes; sacs à dos; articles ménagers, nommément tasses, grandes tasses à café, bouteilles d'eau; chandails en molleton; shorts; vestes; visières; jouets; autocollants; ballons; jouets de plage; blocs; jeux de table; cahiers à colorier; bulles; marqueurs; casse-tête,

YAHOO!, enregistrement n° LMC615,851

[TRADUCTION]

Marchandises : ... (2) ... Logiciels et manuels d'instruction vendus avec ceux-ci, nommément logiciel pour la transmission de courrier électronique; logiciel pour l'offre d'accès multi-utilisateurs à des réseaux informatiques pour le transfert et la diffusion d'un large éventail d'informations diverses; logiciel pour la création et la conception de sites Web; tapis de souris; aimants; claviers.

YAHOO!, enregistrement n° LMC654,433

Services : (1) ... diffusion d'émissions de divertissement télévisées en continu au moyen par communication radio, cellulaire, et sans-fil, par Internet, par des réseaux de télécommunications électroniques et des réseaux informatiques dans les domaines de l'actualité, de la météo, des sports, des voyages, des renseignements de référence, des renseignements sur les carrières, de l'informatique, de la technologie, du magasinage, des encans, des films, du théâtre, de la musique, de la santé, de l'éducation, des sciences, des finances et de l'investissement; offre de renseignements sur les sports par téléphone, téléphone cellulaire, dispositifs de communication sans fil et Internet; ...

YAHOO!, enregistrement n° LMC556,622

[TRADUCTION]

Marchandises : (1) Casquettes et chemises. (2) Logiciel pour la recherche et la récupération d'information, de sites et d'autres ressources sur les réseaux informatiques; logiciel, nommément un répertoire d'information, de sites et de ressources accessibles sur les réseaux informatiques;

livres sur les réseaux informatiques ainsi que sur la recherche et la récupération d'information, de sites et d'autres ressources sur les réseaux informatiques.

Test en matière de confusion

[24] Le test en matière de confusion est celui de la première impression et du souvenir imparfait. Le paragraphe 6(2) de la Loi stipule que l'emploi d'une marque de commerce crée de la confusion avec une autre marque de commerce lorsque l'emploi des deux marques de commerce dans la même région serait susceptible de faire conclure que les marchandises ou les services liés à ces marques de commerce sont fabriqués, vendus, donnés à bail ou loués, ou que les services liés à ces marques sont impartis ou exécutés, par la même personne, que ces marchandises ou ces services soient ou non de la même catégorie générale. Lorsqu'il applique le test en matière de confusion, le registraire doit tenir compte de toutes les circonstances de l'espèce, y compris celles expressément énoncées au paragraphe 6(5) de la Loi, à savoir a) le caractère distinctif inhérent des marques de commerce et la mesure dans laquelle elles sont devenues connues; b) la période pendant laquelle les marques de commerce ont été en usage; c) le genre de marchandises, services ou entreprises; d) la nature du commerce; e) le degré de ressemblance entre les marques de commerce dans la présentation ou le son, ou dans les idées qu'elles suggèrent.

[25] Cette liste de facteurs n'est pas exhaustive et le poids qu'il convient d'accorder à chacun de ces facteurs n'est pas nécessairement le même [voir, de manière générale, *Mattel, Inc c. 3894207 Canada Inc* (2006), 49 CPR (4th) 321 (CSC); *Veuve Clicquot Ponsardin c. Boutiques Cliquot Ltée* (2006), 49 CPR (4th) 401 (CSC); *Masterpiece Inc c. Alavida Lifestyles Inc* (2011), 92 CPR (4th) 361 (CSC)]. En outre, au moment de traiter de marques célèbres ou très connues, il peut s'avérer plus difficile de démontrer qu'il n'existe aucune probabilité de confusion, particulièrement si la nature des marchandises ou des services est semblable [*Polo Ralph Lauren, LP c. United States Polo Assn* (2000), 9 CPR (4th) 51 (CAF) aux p. 58-59].

[26] Dans l'arrêt *Masterpiece*, la Cour suprême a commencé son étude des facteurs énoncés au paragraphe 6(5) en considérant le degré de ressemblances des marques, et je ferai de même.

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

[27] Au paragraphe 64 de l'arrêt *Masterpiece*, dans son analyse du degré de ressemblance entre les marques MASTERPIECE LIVING et MASTERPIECE THE ART OF LIVING, le juge Rothstein a dit ceci :

[TRADUCTION]

Il est vrai que dans certains cas le premier mot sera l'élément le plus important pour établir le caractère distinctif d'une marque de commerce, mais j'estime qu'il est préférable de se demander d'abord si l'un des aspects de celle-ci est particulièrement frappant ou unique. »

[28] Si je m'appuie sur la démarche du juge Rothstein, j'estime que l'élément YAH constitue l'élément le plus frappant ou unique de la Marque, étant donné que le mot MOBILE est descriptif des services de la Requérante. En ce qui concerne les marques de l'Opposante, je note que le terme YAHOO! est généralement le seul élément, ou le premier élément prédominant. Comme le mot YAHOO! est employé seul ou avec un élément descriptif ou suggestif comme le mot MOBILE, je suis d'accord avec l'Opposante pour dire que le préfixe YAHOO! constitue l'élément le plus important des marques de l'Opposante aux fins de la distinction.

[29] Au paragraphe 104 de l'arrêt *Masterpiece*, 426 NR 307, le juge Rothstein s'est exprimé ainsi :

[TRADUCTION] Sans reprendre toutes les constatations susmentionnées, il ne fait aucun doute qu'il existe une forte ressemblance entre la marque de commerce de Masterpiece Inc., « Masterpiece the Art of Living », et celle d'Alavida, « Masterpiece Living ». Selon moi, le consommateur ordinaire qui observerait la seconde marque et ne posséderait qu'un vague souvenir de la première confondrait probablement la source des services liés à la marque de commerce d'Alavida avec celle des services liés à la marque de commerce de Masterpiece Inc. et se dirait que ces services émanent d'une seule et même source. Il s'agit maintenant de se demander si quelque autre circonstance de l'espèce a pour effet de réduire cette probabilité de confusion au point qu'il y ait peu de risque qu'elle survienne.

[30] J'ai aussi conclu qu'il existe un important degré de ressemblance sur le plan de la présentation et du son entre YAHHMOBILE et la marque YAHOO! MOBILE de l'Opposante, et qu'il existe au moins une certaine ressemblance entre la Marque et la marque YAHOO! de l'Opposante. J'estime aussi que, dans cette perspective, le consommateur ordinaire qui observerait la Marque et ne posséderait qu'un vague souvenir des marques de l'Opposante

confondrait probablement la source des services de communication par téléphone cellulaire et des services connexes liés à la Marque et la source des marchandises et des services liés aux marques de l'Opposante comme étant une seule et même source. Par conséquent, selon la Cour suprême, il s'agit maintenant de se demander si quelque autre circonstance de l'espèce a pour effet de réduire cette probabilité de confusion au point qu'il y ait peu de risque qu'elle survienne.

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

[31] Je suis d'accord avec l'Opposante pour dire que la Marque n'est distinctive que dans la mesure où elle inclut le préfixe YAH comme premier élément. Son deuxième élément est clairement descriptif de la nature ou de la qualité des services visés par sa demande. La marque YAHOO! de l'Opposante possède par ailleurs un caractère distinctif inhérent très fort. La marque YAHOO! MOBILE de l'Opposante possède environ le même caractère distinctif inhérent que la Marque, en raison de son deuxième élément descriptif.

[32] Une marque de commerce peut acquérir une force accrue en devenant connue par la promotion ou l'emploi, ce que l'on appelle souvent le caractère distinctif acquis. Étant donné le nombre important d'utilisateurs des services de l'Opposante au Canada, et les efforts considérables de publicité et de promotion présentés en détail par l'Opposante ci-dessus, on peut raisonnablement supposer que la marque YAHOO! de l'Opposante est connue de nombreux Canadiens, et qu'elle a donc le droit au statut de marque célèbre en liaison avec ses marchandises et ses services. Une telle conclusion s'avère très importante dans l'évaluation de la question de confusion [voir *Veuve Cliquot, supra*, aux p. 417-418]

[33] En ce qui concerne la marque YAHOO! MOBILE de l'Opposante, bien que je n'estime pas qu'elle soit aussi connue au Canada que la marque de commerce YAHOO! de l'Opposante, je suis tout de même convaincue, à la lumière de l'ensemble de la preuve produite par M^{me} Gosein, qu'elle est devenue connue dans une certaine mesure au Canada.

[34] Comme il n'y a aucune preuve d'emploi de la Marque, je dois conclure que la marque proposée par la Requérante n'est pas devenue connue du tout au Canada.

[35] Ce facteur favorise donc l'Opposante.

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

[36] La période pendant laquelle chaque marque a été en usage favorise l'Opposante.

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

[37] L'Opposante soutient qu'il existe un chevauchement clair entre les marchandises et les services visés par la demande de la Requérante et ceux offerts en liaison avec les marques de commerce YAHOO!. Voici des exemples de chevauchement fournis par l'Opposante dans ses observations écrites :

Marchandises et services dans la demande	Marchandises et services associés aux marques de commerce YAHOO!
Publications imprimées et électroniques, notamment bulletins, brochures, dépliants et manuels.	Publications imprimées, notamment revues et manuels (LMC536,693; LMC615,851)
Imprimés, notamment affiches, enseignes, calendriers, cartes postales et répertoires.	Imprimés, notamment affiches et enseignes (LMC536,693)
Articles promotionnels, notamment casquettes, autocollants, autocollants pour pare-chocs, tapis de souris, chaînes porte-clés, drapeaux, banderoles, ballons, boutons mode, cartes de souhaits, cartes de correspondances, crayons, stylos, grandes tasses à café et aimants pour réfrigérateur.	Articles promotionnels, notamment casquettes, autocollants, tapis de souris, chaînes porte-clé, aimants, grandes tasses à café (LMC536,693; LMC556,622; LMC568,690; LMC615,851; LMC691,134)
Services de communication par téléphone cellulaire; services de téléavertissement.	Services de téléphonie, services de courrier électronique, offre de communication téléphonique au moyen de terminaux et de réseaux électroniques, services de téléavertissement, stockage électronique de messages et de données, services électroniques de messagerie différée, et services de clavardage, notamment l'offre d'installations en ligne pour l'interaction en temps réel avec d'autres utilisateurs sur des sujets d'intérêt général; services de télécommunication, notamment services de courrier électronique, services de courrier vocal, services de

	messagerie vocale et services de communication personnelle sous forme de carnets d'adresses et de courriels personnalisés (LMC556,622; LMC568,690; LMC651,584; LMC654,433; LMC706,155; YAHOO!, YAHOO! MOBILE, YAHOO! MESSENGER)
Exploitation d'un site Web offrant de l'information dans le domaine des services de téléphonie cellulaire.	Recherche et récupération pour des tiers d'information, de sites et d'autres ressources accessibles sur les réseaux informatiques; offre de liens en ligne vers l'actualité, la météo, les sports, les événements courants et des documents de référence; services informatiques, notamment la création d'index d'information, de sites et d'autres ressources accessibles sur les réseaux informatiques pour le transfert et la diffusion d'un large éventail d'informations; offre d'une grande variété de renseignements d'intérêt général par l'entremise de réseaux informatiques et de communication; offre de bulletins et de forums en ligne sur des sujets d'intérêt général (TMA518,947; TMA556,622; TMA568,690; TMA615,851; TMA651,584; TMA706,155).

[38] En outre, comme il a été mentionné précédemment, l'Opposante offre principalement ses marchandises et ses services sur Internet. De plus, plusieurs de ces services Internet, y compris les services YAHOO! MOBILE, sont utilisés par des clients qui utilisent le logiciel Yahoo! qui est téléchargé ou préalablement installé sur l'ordinateur ou le téléphone cellulaire du client.

[39] La seule preuve admissible dont nous disposons concernant les services de la Requérante est une saisie d'écran imprimée affichant les résultats d'une recherche du mot « yahmobile », qui décrit comme suit les services offerts par « Yahmobile » : « YahMobile offre des services pour les téléphones intelligents, permettant d'éliminer les frais de dépassement du nombre de minutes prévus et les frais associés aux services vocaux en itinérance. » Sous la rubrique « ligne téléphonique résidentielle », il est indiqué ceci : YahMobile offre « des services de téléphonie de nouvelle génération » [voir Holness, pièce A]. L'affidavit de M. Holness contient en pièce B l'imprimé d'une saisie d'écran de la page d'accueil du site www.yahoomobile.com, laquelle illustre ce qui semble être le nom de la Requérante dans le haut de la page. Diverses rubriques figurent dans la partie supérieure de cette page, y compris « wireless plans » (plan de services

sans fil), « wireless prepaid cards » (cartes de services sans fil prépayées), « home and business » (résidentiel et commercial), « long distance plans » (plan interurbain), etc.

[40] À mon avis, bien que l'ensemble des marchandises et des services des parties ne soit pas identique, je conviens avec l'Opposante qu'il existe un chevauchement évident entre ceux-ci. Comme l'a soutenu l'agent de l'Opposante à l'audience, l'Opposante œuvre dans le domaine des services de téléphonie, y compris le téléavertissement, la messagerie et la voix sur IP. L'Opposante a également établi l'emploi de sa marque YAHOO! en liaison avec des documents imprimés, des publications électroniques et des articles promotionnels.

[41] Je suis aussi d'accord avec l'Opposante pour dire que, étant donné ce chevauchement, et en l'absence de preuve du contraire, il est raisonnable de s'attendre à ce que les marchandises et les services de la Requérante soient vendus ou distribués au moyen des mêmes voies de commercialisation que ceux de l'Opposante. Par conséquent, ces facteurs favorisent l'Opposante.

Autres circonstances de l'espèce

Famille de marques de commerce de l'Opposante

[42] Comme circonstance pertinente supplémentaire, j'ai étudié la famille ou la série de marques de l'Opposante. Comme il a été mentionné ci-dessous, l'Opposante a démontré un emploi généralisé de plusieurs de ses marques de commerce YAHOO! sur le marché [voir *McDonald's Corp c. Yogi Yogurt Ltd* (1982), 66 CPR (2d) 101 (CF 1^{re} inst.)]. Je suis donc convaincue que l'Opposante a établi l'existence d'une famille de marques de commerce qui incluent l'élément YAHOO! aux fins d'emploi en liaison avec un large éventail de marchandises et de services Internet. Je conclus que les consommateurs qui sont familiers avec les marques YAHOO! de l'Opposante pourraient être plus susceptibles de supposer que la marque YAHMOBILE de la Requérante fait partie de la Famille de marques de l'Opposante, parce qu'elle débute par le même élément distinctif YAH. La Famille de marques de commerce de l'Opposante augmente donc la probabilité de confusion en l'espèce.

Notoriété de la marque de commerce YAHOO!

[43] L'Opposante soutient aussi que, à titre de circonstance supplémentaire de l'espèce, je devrais tenir compte de la notoriété de la marque de commerce YAHOO! Comme il a été mentionné précédemment, je suis convaincue que, à la lumière de la preuve de l'Opposante, sa marque de commerce YAHOO! est devenue bien connue, voire célèbre, au Canada en liaison avec une variété de marchandises et de services Internet. Compte tenu de la célébrité et de la renommée de la marque de commerce YAHOO! de l'Opposante, je conviens avec l'Opposante qu'elle devrait se voir accorder une protection plus étendue [voir *United Artists Corp c. Pink Panther Beauty Corp* (1998), 80 CPR (3d) 247 (CAF), à la p. 267].

Décision de l'examineur de la marque de commerce

[44] L'Opposante fait également valoir qu'une autre circonstance de l'espèce concerne le fait que le registraire, par l'entremise de l'un de ses examinateurs de marques de commerce, a déjà conclu que la marque de commerce YAHMOBILE créait de la confusion avec la marque YAHOO! MOBILE de l'Opposante. Dans ses observations, l'Opposante s'appuie sur une copie certifiée du rapport d'examen datée du 1^{er} mai 2012, dans lequel l'examineur s'oppose à l'enregistrement de la marque YAHOO! MOBILE de l'Opposante, parce qu'elle crée de la confusion avec la demande d'enregistrement de la marque de commerce YAHMOBILE de la Requérante.

[45] Je ne considère pas que ce facteur constitue une circonstance pertinente supplémentaire, parce qu'une décision rendue par la Section de l'examen du Bureau des marques de commerce ne lie pas la Commission et n'a pas de valeur comme précédent à son égard [voir *Thomas J Lipton Inc c. Boyd Coffee Co* (1991), 40 CPR (3d) 272 (COMC) à la p. 277; *Procter & Gamble Inc c. Morlee Corp* (1993), 48 CPR (3d) 377 (COMC) à la p. 386].

Conclusion

[46] Le test à appliquer est celui de la première impression que la vue de la marque YAHMOBILE employée en liaison avec les marchandises ou services de la Requérante produit dans l'esprit du consommateur ordinaire plutôt pressé qui n'a qu'un souvenir imparfait de la marque de commerce YAHOO! ou YAHOO! MOBILE de l'Opposante, et qui ne s'arrête pas

pour réfléchir à la question en profondeur, pas plus que pour examiner les marques en détail [voir *Veuve Clicquot*].

[47] À la lumière de mes conclusions présentées ci-dessus, et particulièrement au vu de la grande notoriété des marques YAHOO! de l'Opposante, du fait que les marchandises et les services des parties se chevauchent, et de l'important degré de ressemblance entre les marques sur le plan de la présentation et du son, et tout particulièrement entre la Marque et la marque YAHOO! MOBILE de l'Opposante, il me semble qu'un tel consommateur serait susceptible, à la première impression, de croire que les marchandises et les services associés aux marques YAHOO! et YAHOO! MOBILE de l'Opposante et à la marque YAHHMOBILE de la Requérante ont été fabriquées, vendues ou exécutées par la même personne.

[48] La Requérante n'ayant pas démontré qu'à la date du 14 mars 2011, la Marque était adaptée à distinguer ses marchandises et services des marchandises et services de l'Opposante, le motif d'opposition invoqué en vertu de l'alinéa 38(2)d) est accueilli.

Absence de droit à l'enregistrement – Alinéa 16(3)a)

[49] L'Opposante a également fait valoir que la Requérante n'est pas la personne ayant droit à l'enregistrement parce que la Marque crée de la confusion avec les Marques déposées YAHOO!, de la Famille de marques YAHOO! et les marques YAHOO! MOBILE de l'Opposante précédemment employées et révélées au Canada par l'Opposante.

[50] En ce qui concerne ce motif d'opposition, il appartient initialement à l'Opposante de démontrer l'emploi ou la révélation de ses marques de commerce avant la date de premier emploi revendiquée par la Requérante et de prouver qu'elle n'a pas abandonné ses marques à la date de l'annonce de la demande de la Requérante [article 16]. Je suis convaincue, au vu de la preuve produite, que l'Opposante s'est acquittée du fardeau de preuve qui lui incombait en vertu de ce motif, relativement à un grand nombre de ses marques de commerce YAHOO!, y compris YAHOO! MOBILE.

[51] À mon avis, les différences entre les dates pertinentes n'ont pas d'incidence importante sur la décision relative à la question de confusion entre les marques de commerce des parties. Par

conséquent, ma conclusion formulée précédemment selon laquelle les marques de commerce sont susceptibles d'être confondues s'applique aussi à ce motif, lequel est également accueilli.

Autres motifs d'opposition

[52] Comme j'ai déjà tranché en faveur de l'Opposante relativement à deux des motifs d'opposition, j'estime qu'il n'est pas nécessaire que j'examine les autres motifs d'opposition.

Décision

[53] Conformément aux pouvoirs qui me sont délégués en vertu du paragraphe 63(3) de la Loi, je rejette la demande au titre du paragraphe 38(8) de la Loi.

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

Traduction certifiée conforme
Sophie Ouellet, trad.a.

Annexe A

Sommaire des motifs d'opposition

Yahoo! est le propriétaire au Canada de nombreuses marques de commerce déposées, comme il est indiqué à l'annexe B (les Marques déposées YAHOO!).

L'ensemble des Marques déposées YAHOO! utilise de façon évidente les combinaisons de lettres distinctives YAHOO et YAH qui apparaissent au début d'un mot. Ces marques de commerce comportent donc une série ou une famille de marques de commerce visant ces caractéristiques communes (la Famille de marques YAHOO!).

Yahoo! a aussi largement employé au Canada la marque de commerce YAHOO! MOBILE ainsi que d'autres marques de commerce comportant les éléments YAH et YAHOO! employés en liaison avec des services liés à la téléphonie cellulaire (les Marques YAHOO! Mobile).

Yahoo! fonde son opposition sur les motifs suivants :

1. La demande n'est pas conforme aux exigences prévues à l'alinéa 30*i*) de la Loi, parce que la Requérante ne peut avoir été convaincue qu'elle avait le droit d'employer la Marque au Canada en liaison avec les marchandises et les services énoncés dans la demande, à la lumière de ce qui suit :

- i) Article 19 de la Loi. L'emploi de la Marque va à l'encontre du droit exclusif que détient Yahoo d'employer partout au Canada chacune des Marques déposées YAHOO! ainsi que la Famille de marques YAHOO!;
- ii) Article 20 de la Loi. Il sera considéré que l'emploi de la Marque va à l'encontre du droit exclusif que détient Yahoo d'employer partout au Canada chacune des Marques déposées YAHOO! ainsi que la Famille de marques YAHOO!, puisque la Marque crée de la confusion avec chacune des Marques déposées YAHOO! ainsi qu'avec la Famille de marques YAHOO!;
- iii) Article 22 de la Loi. L'emploi de la Marque aura probablement pour effet de déprécier la valeur de l'achalandage associé à chacune des Marques déposées YAHOO! ainsi qu'à la Famille de marques YAHOO!.

2. La Marque ne peut pas être enregistrée au titre de l'alinéa 12(1)*d*) de la Loi, puisqu'elle crée de la confusion avec chacune des Marques déposées YAHOO! ainsi qu'avec la Famille de marques YAHOO! .

3. La Requérante n'est pas la personne ayant droit à l'enregistrement de la Marque au titre du paragraphe 16(3) de la Loi, parce qu'à la date de production de la demande d'enregistrement, la Marque créait de la confusion avec chacune des Marques déposées YAHOO! ainsi qu'avec la Famille de marques YAHOO! et les marques YAHOO! Mobile.

4. La Marque ne distingue par réellement ou n'est pas adaptée à distinguer les marchandises et les services de la Requérante de ceux de Yahoo!, relativement à l'adoption, à l'emploi, à la révélation ou à l'enregistrement de chacune des marques YAHOO! et relativement à la similitude

entre la Marque, d'une part et, d'autre part, chacune des Marques déposées YAHOO!, la Famille de marques YAHOO! et les marques YAHOO! Mobile.

Annexe B
Marques déposées de l'Opposante

MY YAHOO!	LMC706,155
YAHOO!	LMC691,134
YAHOO!	LMC654,433
1-800-MY-YAHOO	LMC651,584
YAHOO!	LMC571,707
YAHOO!	LMC615,851
YAHOO!	LMC568,690
YAHOO!GANS!	LMC518,947
YAHOO!	LMC556,622
YAHOO!	LMC536,693
YAHOO'S SPORTS BAR & GRILL	LMC550,063