

OPIC



CIPO

LE REGISTRAIRE DES MARQUES DE COMMERCE
THE REGISTRAR OF TRADEMARKS

Référence : 2021 COMC 108

Date de la décision : 2021-05-31

**[TRADUCTION CERTIFIÉE,
NON RÉVISÉE]**

DANS L’AFFAIRE DE L’OPPOSITION

Bell Canada

Opposante

et

Bellroy Pty Ltd

Requérante

1,756,364 pour BELLROY

Demandes

1,756,370 pour BELLROY & OWL

STYLIZED

APERÇU

[1] Bellroy Pty Ltd (la Requérante) a produit la demande n° 1,756,364 (la Demande 364) pour enregistrer la marque de commerce BELLROY et la demande n° 1,756,370 (la Demande 370) pour enregistrer la marque de commerce BELLROY & OWL STYLIZED montrée ci-dessous :



[2] La Demande 364 est en liaison avec les produits établis à l'Annexe A de la présente décision. La Demande 370 est en liaison avec les produits établis à l'Annexe B de la présente décision. Les deux demandes ont été produites le 24 novembre 2015, revendiquant la priorité pour des demandes correspondantes produites en Australie le 26 mai 2015. Les deux demandes sont fondées sur l'emploi et l'enregistrement en Australie et l'emploi proposé au Canada.

[3] Bell Canada (l'Opposante) s'oppose aux demandes selon une probabilité de confusion avec ses marques de commerce qui comportent, ou sont formées, du mot BELL.

[4] Nonobstant l'emploi substantiel et de longue date par l'Opposante de sa marque de commerce BELL, je conclus que la Requérante s'est acquittée de son fardeau ultime de démontrer qu'il n'y a pas de probabilité raisonnable de confusion. En conséquence, les oppositions sont rejetées.

QUESTION PRÉLIMINAIRE

[5] Les oppositions à la Demande 364 et à la Demande 370 ont été entendues ensemble, puisque les deux procédures impliquent les mêmes parties, les marques de commerce sont reliées et les motifs d'opposition, la preuve et les questions soulevées sont essentiellement identiques.

[6] Au début de l'audience, l'Opposante a indiqué qu'elle retirait son opposition concernant certains produits inscrits dans les demandes et maintenait son opposition à l'égard des produits restants seulement. Ma compréhension des produits pour lesquels l'Opposante retire son opposition à la Demande 364 est établie par les ratures à l'Annexe C de cette décision. Ma compréhension des produits pour lesquels l'Opposante retire son opposition à la Demande 370 est établie par les ratures à l'Annexe D de cette décision.

[7] Puisqu'il y a quelques différences mineures dans les descriptions des produits entre les deux demandes, et par conséquent des différences dans les produits pour lesquels l'Opposante

retire son opposition, j'ai demandé à l'Opposante de confirmer auprès du registraire, par écrit après l'audience, les produits pour lesquels elle retirait et maintenait son opposition pour chaque demande. Aucune confirmation de la sorte n'a été reçue. Toutefois, en bout de compte, cela n'a aucune incidence sur le résultat de la procédure, puisque je conclus que les oppositions sont rejetées à l'égard de tous les produits énumérés dans les deux demandes qui sont indiqués aux Annexes A et B de cette décision.

LA DEMANDE 364

[8] Je commencerai par l'évaluation de la Demande 364 pour la marque de commerce nominale BELLROY (la Marque).

Contexte

[9] La Demande 364 a été annoncée aux fins d'opposition dans le *Journal des marques de commerce* le 5 juillet 2017. Le 5 décembre 2017, l'Opposante a produit une déclaration d'opposition à l'encontre de la demande en vertu de l'article 38 de la *Loi sur les marques de commerce*, LRC 1985, c T-13 (la Loi). La Loi ayant été modifiée le 17 juin 2019, et conformément à l'article 70 de la Loi, les motifs d'opposition de cette procédure seront évalués sur le fondement de la Loi dans sa version antérieure au 17 juin 2019.

[10] L'Opposante soulève les motifs d'opposition en fonction de l'absence de caractère distinctif en vertu de l'article 2, de la non-enregistrabilité en vertu de l'article 12(1)d) et de l'absence de droit à l'enregistrement en vertu des articles 16(2)a) et c) et des articles 16(3)a) et c) de la Loi. Chacun des motifs d'opposition est fondé sur une allégation de confusion avec les marques de commerce BELL de l'Opposante (indiquées à l'Annexe A de la déclaration d'opposition) ou les noms commerciaux BELL (indiqués à l'Annex B de la déclaration d'opposition).

[11] La Requérante a produit une contre-déclaration réfutant les motifs d'opposition. Les deux parties ont produit des éléments de preuve et des plaidoyers écrits, et ont été représentées à l'audience.

Preuve

[12] L'Opposante a produit l'affidavit d'Elaine Bissonnette, exécuté le 12 juillet 2018 (l'Affidavit Bissonnette). La requérante a produit l'affidavit d'Alan Booth, exécuté le 5 octobre 2018, (l'Affidavit Booth) et l'affidavit de Lina Calabria, exécuté le 29 octobre 2018 (l'Affidavit Calabria). Aucun des auteurs des affidavits n'a été contre-interrogé.

[13] La preuve des parties est résumée ci-dessous et est examinée plus en détail dans l'analyse des motifs d'opposition.

Preuve de l'Opposante

[14] M^{me} Bissonnette est la directrice de l'image de marque pour l'Opposante. L'Opposante offre un large éventail de services de télécommunication aux Canadiens, y compris des services de téléphonie mobile et domiciliaire, de télévision, Internet et de sécurité domiciliaire. L'Opposante exploite également un réseau de points de vente de détail partout au Canada vendant des téléphones, d'autres appareils de télécommunication et des accessoires connexes. L'Affidavit Bissonnette démontre que l'Opposante offre ces services en liaison avec la marque de commerce BELL.

[15] M^{me} Bissonnette affirme que les origines de l'Opposante remontent à la fin des années 1800 et que l'Opposante est associée avec les téléphones et les services de communication téléphonique depuis plus d'un siècle au Canada.

[16] L'Opposante a plus de 9,1 millions d'abonnés sans fil et les recettes pour le segment des activités sans fil de l'Opposante dépassent les 4 milliards de dollars canadiens annuellement depuis 2010. Les recettes de l'Opposante découlant de la vente de produits dans le cadre de son segment des activités sans fil dépassent les 400 millions de dollars annuellement depuis 2010.

[17] L'Opposante offre des produits et des services de télécommunication aux Canadiens par l'entremise de 2 400 points de distribution de détail partout au Canada, y compris les boutiques de marque Bell de l'Opposante. En date de 2017, plus de 1 400 boutiques de marque Bell étaient exploitées partout au Canada.

[18] L'Opposante est la propriétaire de nombreuses marques de commerce déposées au Canada qui comportent, ou sont formées, du mot BELL. Les détails de ces enregistrements sont joints à titre de Pièce A à l'Affidavit Bissonnette. Cependant, je remarque que les détails à la Pièce A dans certains cas ne représentent pas la liste de produits et de services la plus récente couverte par les enregistrements de l'Opposante mentionnés dans la déclaration d'opposition. Par exemple, les détails de l'enregistrement LMC675,551 compris à la Pièce A représentent l'enregistrement lorsqu'il a été accordé à l'origine en 2006, toutefois cet enregistrement a été subséquemment modifié pour supprimer certains produits et services en raison de la décision du registraire dans *Riches, McKenzie & Herbert LLP c Bell Canada*, 2012 COMC 215 dans le cadre d'une procédure en vertu de l'article 56 de la Loi. De plus, en ce qui a trait à l'enregistrement LMC802,093 pour la marque de commerce LA VIE EST BELL, les détails compris dans la Pièce A énumèrent les produits et les services visés à l'origine par la demande plutôt que les produits et les services qui sont visés par l'enregistrement en bout de compte. Par conséquent, au moment de tenir compte des produits et des services visés par les enregistrements de l'Opposante, j'ai exercé mon pouvoir discrétionnaire de consulter le registre plutôt que de me fier aux détails dans la Pièce A de l'Affidavit Bissonnette [voir *Quaker Oats Co of Canada c Menu Foods Ltd* (1986), 11 CPR (3d) 410 (COMC)].

[19] Des exemples de produits fournis ou vendus par l'Opposante au cours des années en liaison avec ses services de télécommunication comprennent des téléphones, des modems, des routeurs, des appareils mobiles et des accessoires connexes, y compris des étuis de téléphone, des housses et des sacs à dos. Des échantillons de captures d'écran du site Web de l'Opposante à www.bell.ca montrant les accessoires mobiles offerts en vente, y compris des étuis, des housses et des sacs à dos, sont joints à titre de Pièce D. Des échantillons de factures pour la vente de tels produits dans les boutiques de marque Bell sont joints à titre de Pièce F.

[20] L'Opposante fait la publicité par un large éventail de façons, y compris par son site Web, directement par courrier ou par courriel, dans les médias imprimés et les journaux et dans les médias sociaux. Depuis 2010, l'Opposante a dépensé plus de 100 millions de dollars annuellement en publicité en liaison avec les marques de commerce BELL.

Preuve de la Requérente

Affidavit Calabria

[21] M^{me} Calabria est la directrice générale des opérations de la Requérente. La Requérente est établie en Australie et elle conçoit et distribue des portefeuilles, des étuis de téléphones cellulaires, des sacs, des étuis d'ordinateurs portatifs et de tablettes, des articles de papeterie, des poches de transport et des étuis porte-clés.

[22] Au paragraphe 4 de l'affidavit, M^{me} Calabria affirme que [TRADUCTION] « [l]e nom “Bellroy” provient des villes de **Bells** Beach, de **Bellbrae** et de **Fitzroy**, en Australie, lesquelles sont dans la région où la Requérente a démarré et continu de mener ses activités ».

[23] La Requérente est la propriétaire de l'enregistrement canadien n° LMC908,696 pour la marque de commerce BELLROY en liaison avec divers portefeuilles et sacs. M^{me} Calabria affirme que la requérante emploie la marque de commerce BELLROY au Canada en liaison avec ces produits depuis au moins décembre 2011. Elle affirme que la Requérente emploie également la marque de commerce BELLROY au Canada depuis au moins juin 2015 en liaison avec les produits suivants : étuis, étuis de transport, sacs et housses adaptés pour tout téléphone mobile, téléphone intelligent, tablette, ordinateur, ordinateur portatif, ordinateur bloc-notes et lecteur de livres électroniques. Des exemples des produits de la Requérente arborant la marque de commerce BELLROY sont inclus à titre de Pièce 3 et des exemples d'emballage portant la marque de commerce sont inclus à titre de Pièce 6. Des échantillons de factures pour la vente des produits de la Requérente à des acheteurs au Canada sont inclus à titre de Pièce 9.

[24] Les ventes au Canada des produits de la Requérente marqués par la marque de commerce BELLROY ont dépassé 1 million de dollars canadiens annuellement de 2015 à 2017.

[25] La Requérente exploite un site Web à l'adresse *www.bellroy.com* qui a été visité annuellement plus de 200 000 fois par des résidents canadiens depuis 2013.

[26] Les résidents canadiens peuvent acheter les produits de la requérante directement du site Web de la Requérente et sur *Amazon.ca*. La Requérente vend également ses produits à des

distributeurs établis au Canada et des détaillants indépendants et directement à des entreprises canadiennes pour leurs propres fins internes.

Affidavit Booth

[27] M. Booth est un chercheur en marques de commerce autonome. Son affidavit comprend les détails de diverses demandes et enregistrements canadiens pour des marques de commerce qui comprennent l'élément « BELL ».

Analyse des motifs d'opposition

[28] Il incombe à la Requérante d'établir, selon la prépondérance des probabilités, que sa Demande est conforme aux exigences de la Loi. Toutefois, l'Opposant doit s'acquitter du fardeau de preuve initial en produisant suffisamment d'éléments de preuve admissibles à partir desquels on pourrait raisonnablement conclure à l'existence des faits allégués à l'appui de chaque motif d'opposition [*John Labatt Ltd c Molson Companies Ltd* (1990), 30 CPR (3d) 293 (CF 1^{re} inst), à la p. 298].

[29] Chacun des motifs d'opposition de l'Opposant porte sur la question de savoir s'il existe une probabilité de confusion entre la Marque et les marques de commerce ou noms commerciaux de l'Opposant qui comprennent le mot BELL.

[30] Les dates pertinentes pour les divers motifs d'opposition sont établies ci-dessous. Cependant, j'estime que la différence des dates pertinentes n'a pas d'incidence sur le résultat de l'analyse relative à la confusion.

- Articles 38(2)*b*) et 12(1)*d*) de la Loi – la date de ma décision [*Park Avenue Furniture Corporation c Wickes/Simmons Bedding Ltd et Registraire des marques de commerce* (1991), 37 CPR (3d) 413 (CAF)].
- Articles 38(2)*c*), 16(2)*a*), 16(2)*c*), 16(3)*a*) et 16(3)*c*) de la Loi – la date de priorité de production de la demande [*Earthrise Farms c Saretzky* (1997), 85 CPR (3d) 368 (COMC)].

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

[31] Dans l’analyse de la question de confusion, je me concentrerai sur la marque de commerce BELL de l’Opposante (laquelle, sous forme de mot ou de dessin, est l’objet des enregistrements n^{os} LMC675,551, LMC231,071, LMC799,763, LMC578,301, LMC255,222 et LMC456,528) puisque j’estime que cela représente la meilleure chance de réussite de l’Opposante. Si la Marque ne crée pas de confusion avec la marque de commerce BELL de l’Opposante, elle ne créera pas de confusion avec les autres marques de commerce ou noms commerciaux sur lesquels l’Opposante s’appuie. À cet égard, les marques de commerce restantes sur lesquelles s’appuie l’Opposante contiennent d’autres éléments nominaux, ce qui réduit le degré de ressemblance entre les marques des parties.

[32] J’ai exercé mon pouvoir discrétionnaire pour consulter le registre et confirmer que les enregistrements de l’Opposante existent toujours [voir *Quaker Oats*, précité] et donc l’Opposante s’est acquittée de son fardeau de preuve initial pour un motif d’opposition fondé sur l’article 12(1)d). Il est également évident que l’Opposante s’est acquittée de son fardeau de preuve initial pour les motifs d’opposition fondés sur l’article 16 et l’article 2, compte tenu de la preuve d’emploi et de réputation au Canada de l’Opposante pour sa marque de commerce BELL antérieure aux dates pertinentes pour ces motifs.

[33] La question pour chaque motif d’opposition devient alors de savoir si la Requérante s’est acquittée de son fardeau ultime de démontrer qu’il n’y a aucune probabilité de confusion.

Test en matière de confusion

[34] Le test permettant de trancher la question de la confusion est énoncé à l’article 6(2) de la Loi, qui prévoit que l’emploi d’une marque de commerce crée de la confusion avec une autre marque de commerce lorsque l’emploi des deux marques de commerce dans la même région serait susceptible de faire conclure que les produits liés à ces marques de commerce sont fabriqués, vendus, donnés à bail ou loués par la même personne, que ces produits ou ces services soient ou non de la même catégorie générale ou figurent ou non dans la même classe de la classification de Nice. Pour faire cette évaluation, je dois tenir compte de toutes les circonstances

pertinentes, y compris celles indiquées à l'article 6(5) : le caractère distinctif inhérent des marques de commerce et la mesure dans laquelle ils sont devenus connus; la période pendant laquelle les marques de commerce 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'ils suggèrent.

[35] Ces critères ne sont pas exhaustifs et un poids différent sera accordé à chacun dans le cadre d'une évaluation contextuelle [*Veuve Clicquot Ponsardin c Boutiques Cliquot Ltée*, 2006 CSC 23, 49 CPR (4th) 401; *Mattel, Inc c 3894207 Canada Inc*, 2006 CSC 22, 1 RCS 772 (CSC), au para 54]. Je m'appuie également sur l'affirmation de la Cour suprême du Canada dans *Masterpiece Inc c Alavida Lifestyles Inc* (2011), 92 CPR (4th) 361 (CSC), au para 49, selon laquelle le critère énoncé à l'article 6(5)e), la ressemblance entre les marques, est souvent celui qui revêt le plus d'importance dans l'analyse relative à la confusion.

[36] Le test en matière de confusion est évalué comme une question de la première impression dans l'esprit du consommateur ordinaire plutôt pressé à la vue de la marque du requérant, alors qu'il n'a qu'un vague souvenir des marques de commerce de l'opposante et qu'il ne s'arrête pas pour réfléchir à la question en profondeur, pas plus que pour examiner de près les ressemblances et les différences entre les marques [*Veuve Clicquot*, précité, au para 20].

Caractère distinctif inhérent des marques de commerce et mesure dans laquelle elles sont devenues connues

[37] La marque de commerce BELL de l'Opposante a un faible degré de caractère distinctif inhérent. J'estime que le mot BELL sera probablement perçu comme un nom de famille et peut-être plus particulièrement le nom de famille d'Alexander Graham Bell. À cet égard, le registraire peut prendre connaissance d'office des définitions du dictionnaire [voir *Tradall SA c Devil's Martini Inc*, 2011 COMC 65 (COMC), au para 29] et le *Canadian Oxford Dictionary, 2nd Ed.* comprend l'entrée suivante pour le mot « Bell » :

[TRADUCTION]

1. Alexander Graham (1847-1922), scientifique et inventeur né en Écosse qui a passé la grande partie de sa carrière au nord-est des États-Unis et du Canada; inventeur du

téléphone (entre 1874 et 1876) et du gramophone. Il a également fondé la Bell Telephone Company et était un pionnier de l'aviation.

[38] Les noms de famille sont en général interprétés comme ayant un faible degré de caractère distinctif inhérent [voir *United Artists Pictures Inc c Pink Panther Beauty Corp* (1998), 80 CPR (3d) 247 (CAF), au para 24].

[39] Sinon, il est possible que le mot BELL soit perçu comme une référence au nom « bell », défini par le dictionnaire susmentionné comme [TRADUCTION] « un objet creux habituellement métallique sous la forme d'une coupe profonde renversée s'élargissant habituellement à l'embouchure, fait pour sonner une note de musique claire lorsqu'on le frappe [...] ». Cependant, cette signification aurait également un faible degré de caractère distinctif à l'égard des services téléphoniques, compte tenu du lien entre un téléphone et une sonnette.

[40] Malgré son faible degré de caractère distinctif inhérent, la marque de commerce de l'Opposante possède un caractère distinctif acquis important en raison de son emploi et de sa publicisation étendus au Canada depuis de nombreuses décennies. En effet, je suis convaincu par la preuve que la marque de commerce BELL de l'Opposante est très bien connue, voire célèbre, au Canada en liaison avec les services de télécommunication.

[41] La Marque de la Requérante possède un caractère distinctif inhérent plus élevé que celui de la marque de commerce de l'Opposante. Le mot « BELLROY » n'est pas un mot du dictionnaire en français ou en anglais et il n'y a aucune preuve qui suggère qu'il s'agit d'un nom de famille. J'estime que la Marque serait probablement perçue comme un mot inventé. La Marque de la Requérante est employée au Canada en liaison avec les étuis de transport pour les téléphones mobiles et d'autres appareils électroniques depuis juin 2015. Ainsi, la Marque de la Requérante a probablement acquis un certain caractère distinctif également, bien que cela ne soit pas au même degré que la marque de commerce de l'Opposante.

[42] En tenant compte du caractère distinctif inhérent et acquis des marques de commerce des parties, tout compte fait, ce facteur favorise l'Opposante compte tenu du degré élevé de caractère distinctif acquis de la marque de commerce BELL de l'Opposante. Cependant, j'estime que ce facteur favorise l'Opposante légèrement seulement, compte tenu du caractère distinctif inhérent plus élevé de la Marque de la Requérante.

Période pendant laquelle les marques de commerce ont été en usage

[43] L'Opposante emploie sa marque de commerce BELL au Canada depuis des décennies. La Requérante a commencé à employer sa Marque au Canada en liaison avec les produits en question en juin 2015. Ce facteur favorise l'Opposante.

Genre de produits et services ou entreprises et nature du commerce

[44] Comme il en a été discuté ci-dessus, après l'audience l'Opposante a indiqué qu'elle retirait son opposition à l'égard des produits indiqués en ratures à l'Annexe C de cette décision. Si l'opposition n'avait pas été retirée à l'égard de ces produits, j'aurais conclu que ces produits sont différents dans leur genre et probablement dans leurs voies de commercialisation comparativement aux produits et services de télécommunication offerts par l'Opposante en liaison avec sa marque de commerce BELL. Par conséquent, mes commentaires ci-dessous concernent les produits restants pour lesquels l'opposition n'a pas été retirée.

[45] Les produits restants dans la Demande 364 peuvent en général être définis comme des étuis, des housses et des sacs conçus pour transporter des téléphones mobiles et d'autres appareils comme des tablettes et des ordinateurs bloc-notes. Ces produits ont un lien avec les produits et les services de l'Opposante puisque l'Opposante offre des téléphones mobiles au Canada dans le cadre de ses activités liées aux télécommunications. L'Opposante offre également des étuis, des housses et des sacs pour les appareils électroniques au Canada dans le cadre de ses activités, bien que la preuve indique que ces étuis, ces housses et ces sacs sont des produits de tiers vendus soit dans les boutiques de l'Opposante, soit par des tiers détaillants qui offrent également les services de télécommunication de l'Opposante. Il n'y a aucune preuve au dossier que l'Opposante vend des étuis, des housses et des sacs pour produits électroniques de marque BELL et les enregistrements de l'Opposante pour la marque de commerce BELL ne couvrent pas expressément de tels produits.

[46] En ce qui a trait au genre des produits et aux voies de commercialisation, l'Opposante s'appuie sur cette décision de la Commission dans *Natursource Inc c Nature's Source Inc* (2009), 72 CPR (4th) 423 (COMC), conf. par 2012 CF 917, où une demande pour la marque de commerce NATURE'S SOURCE en liaison avec les services de boutiques de détail pour des

produits nutritionnels a mené à la conclusion qu'elle créait de la confusion avec la marque de commerce NATURSOUSOURCE de l'opposant en liaison avec des céréales et des grignotines, fondée en partie sur le lien entre les services et les produits respectifs des parties. Cependant, j'estime que la décision *Natursource* se distingue de l'espèce pour deux raisons. D'abord, dans cette affaire, les marques de commerce des parties étaient presque identiques, ce qui n'est pas le cas ici. Deuxièmement, j'estime que le lien entre les services de boutiques de détail particuliers et les produits d'aliments en question dans *Natursource* est plus étroit que dans l'espèce. En l'espèce, l'entreprise de la Requérante est la production de produits conçus pour transporter une gamme d'effets personnels, alors que l'entreprise de l'Opposante est la prestation et la vente de produits et de services de télécommunication.

[47] Essentiellement, bien qu'il existe un lien entre les produits de la Requérante et les produits et services de l'Opposante, j'estime tout de même qu'il existe une différence importante dans le genre des produits et de l'entreprise de la Requérante comparativement à celui de l'Opposante. Tout compte fait, j'estime que ce facteur favorise légèrement la Requérante.

Degré de ressemblance

[48] Lorsque l'on tient compte du degré de ressemblance, il est préférable de déterminer en premier lieu s'il y a un aspect de la marque de commerce qui est « particulièrement frappant ou unique » [*Masterpiece*, précité, au para 64].

[49] L'élément frappant de la marque de commerce de l'Opposante est le mot « BELL ». L'opposante affirme que l'élément frappant de la Marque de la Requérante est également « BELL ». Je ne suis pas d'accord avec l'Opposante sur ce point. J'estime que l'élément frappant de la marque est le mot BELLROY dans son ensemble, puisqu'il s'agit d'un mot inventé. Je ne considère pas que l'un ou l'autre des éléments « BELL » et « ROY » soit plus frappant.

[50] Gardant cela à l'esprit, il y a un degré de ressemblance entre les marques de commerce des parties dans leur présentation et leur son compte tenu de la présence commune de « BELL ». Cependant, je ne considère pas que le degré de ressemblance dans la présentation et le son soit particulièrement élevé. De plus, les idées communiquées par les marques de commerce des parties sont différentes. La marque de commerce BELL de l'Opposante communique l'idée du

nom de famille « Bell » ou du nom « bell », alors que la Marque de la Requérante ne communique aucune idée particulière puisqu'il s'agit d'un mot inventé sans aucune signification du dictionnaire.

[51] L'Opposante affirme que le degré de ressemblance entre les marques de commerce des parties est accru en raison du fait que l'Opposante possède plusieurs enregistrements pour des marques de commerce formées du mot BELL en combinaison avec d'autres éléments nominaux, comme BELL TV (LMC693,242), BELL CANADA (LMC278,834) et BELL MOBILITY (LMC432,676). L'Affidavit Bissonnette comprend des éléments de preuve d'emploi de certaines de ces marques de commerce supplémentaires [par exemple, voir les Pièces D9 et I1 de l'Affidavit Bissonnette]. Cependant, j'estime que cela n'aide pas l'Opposante, puisque ces marques de commerce supplémentaires comprennent toutes « BELL » comme un mot autonome employé conjointement avec un mot supplémentaire qui a sa propre signification. Il n'y a aucune preuve que l'Opposante possède ou emploie des marques de commerce formées de l'élément BELL en combinaison avec un autre élément nominal pour former un mot inventé unique, comme c'est le cas avec la Marque de la Requérante.

[52] Tout compte fait, j'estime que le facteur du degré de ressemblance favorise la Requérante.

Circonstances de l'espèce

État du registre

[53] L'Affidavit Booth nomme un large éventail de demandes d'enregistrement et d'enregistrements de marques de commerce canadiennes de tiers qui comportent le mot BELL. Je ne crois pas que cette preuve appuie la Requérante. Premièrement, bon nombre de ces enregistrements de tiers sont en liaison avec des produits qui ne sont plus pertinents compte tenu du retrait par l'Opposante de son opposition à l'égard de certains produits, comme il en a été discuté ci-dessus. Deuxièmement, bon nombre des enregistrements de tiers comprennent « bell » comme un élément d'un mot avec sa propre signification (comme « BELLE », « BELLA » et « BELLIES ») et seraient ainsi perçus différemment des marques de commerce de l'Opposante ou de la Marque de la Requérante. Enfin, il n'y a aucune preuve d'emploi dans le marché au

Canada de l'une des marques de commerce de tiers et je n'estime pas qu'il y a un nombre suffisant d'enregistrements de tiers pertinents (compte tenu des considérations précédentes faites dans ce paragraphe) pour faire une quelconque supposition concernant l'état du marché.

Renommée de la Marque de commerce de l'Opposante

[54] Au paragraphe 71 de ses plaidoyers écrits, l'Opposante affirme que la plus importante circonstance de l'espèce est la réputation et l'achalandage énormes associés aux marques de commerce BELL au Canada. À cet égard, l'Opposante s'appuie sur les cas qui ont évalué l'impact de marques de commerce célèbres comme *Mattel*, précité, au para 246 et *Remo Imports Ltd c Jaguar Cars Ltd*, 2006 CF 21, au para 306, conf. en partie par 2007 CAF 258. Cependant, ces cas abordaient la question de savoir si la célébrité de la marque de commerce d'une opposante était en mesure de l'appliquer à d'autres gammes de produits pour empêcher l'emploi ou l'enregistrement d'une autre marque de commerce avec un degré élevé de ressemblance. Je n'estime pas que ces cas appuient l'Opposante dans la circonstance en l'espèce où les marques de commerce des parties ont un degré de ressemblance relativement faible.

Conclusion concernant la confusion

[55] Après avoir examiné toutes les autres circonstances de l'espèce, je conclus que la Requérante s'est acquittée de son fardeau ultime de démontrer qu'il n'y a aucune probabilité raisonnable de confusion entre les marques de commerce des parties. Nonobstant l'emploi et la réputation de l'Opposante au Canada dans sa marque de commerce BELL, lorsque l'on tient compte de la différence dans le genre des produits, des services et de l'entreprise des parties, je n'estime pas que le degré de ressemblance entre les marques de commerce soit suffisamment élevé pour donner lieu à une probabilité de confusion.

[56] En conséquence, je rejette les motifs d'opposition fondés sur l'article 12(1)d), les articles 16(2)a) et c), les articles 16(3)a) et c) et l'article 2.

LA DEMANDE 370

[57] Avec la Demande 370, les produits visés, les motifs d'opposition, les questions et la preuve sont tous identiques à ceux abordés ci-dessus concernant la Demande 364. Il y a une

différence dans les dates pertinentes pour le motif d'opposition fondé sur le caractère distinctif, comme c'est le cas entre la Demande 364 (5 décembre 2017) et la Demande 370 (18 janvier 2019), toutefois cela n'a aucune incidence sur le résultat de l'analyse de la confusion. Les dates pertinentes pour les motifs d'opposition restants sont les mêmes pour les deux demandes.

[58] En ce qui a trait à la question d'une probabilité de confusion, et en particulier le facteur du degré de ressemblance en vertu de l'article 6(5), je n'estime pas que l'élément figuratif de la marque de commerce BELLROY & OWL STYLIZED change le degré de ressemblance. Il s'ensuit que je tire les mêmes conclusions à l'égard de chaque motif d'opposition que celles que j'ai tirées à l'égard de la Demande 364 pour BELLROY. Par conséquent, tous les motifs d'opposition contre la Demande 370 sont rejetés.

DÉCISION

[59] Dans l'exercice des pouvoirs qui m'ont été délégués en vertu des dispositions de l'article 63(3) de la Loi, je rejette l'opposition aux deux demandes, selon les dispositions de l'article 38(12) de la Loi.

Timothy Stevenson
Membre
Commission des oppositions des marques de commerce
Office de la propriété intellectuelle du Canada

Traduction certifiée conforme
William Desroches

ANNEXE A

Demande n° 1,756,364 pour BELLROY

Produits

(1) Étuis, étuis de transport, sacs et housses pour téléphones mobiles, téléphones intelligents, ordinateurs tablettes, ordinateurs, ordinateurs portatifs, ordinateurs blocs-notes, appareils photo et caméras, lecteurs de livres électroniques, lecteurs multimédias portatifs, autres appareils électroniques, lunettes, lunettes de soleil, jumelles, appareils et instruments scientifiques, CD, DVD et autres dispositifs de stockage de données.

(2) Couvertures (articles de papeterie); étuis pour articles de papeterie; stylos; stylos à encre; stylos à bille; étuis et boîtes à stylos et à crayons; papier à lettres et enveloppes (articles de papeterie); supports pour papier à lettres; nécessaires d'écriture (ensembles); étuis à pochoirs; porte-documents; couvertures de document; étuis à livret de banque; étuis à passeport; couvre-livres; couvertures d'agendas.

(3) Sacs, nommément sacs de sport, sacs en cuir, bagages à main, sacs à bandoulière, sacs court-séjour, musettes, housses à vêtements de voyage, sacs à chaussures, sacs polochons, fourre-tout, sacs-pochettes, sacs pour articles de toilette vendus vides, sacs de ceinture, sacs cylindriques, sacs à livres; portefeuilles; porte-cartes (portefeuilles); étuis de transport; étuis porte-clés; porte-monnaie; sacs à main; pochettes pour le maquillage, les clés et d'autres articles personnels; mallettes; sacs de transport tout usage; sacs à dos; bagages; étiquettes à bagages autres qu'en papier ou carton; cuir et similicuir.

ANNEXE B

Demande n° 1,756,370 pour BELLROY & OWL STYLIZED

Produits

(1) Étuis, étuis de transport, sacs et housses pour téléphones mobiles, téléphones intelligents, ordinateurs tablettes, ordinateurs, ordinateurs portatifs, ordinateurs blocs-notes, appareils photo et caméras, lecteurs de livres électroniques, lunettes, lunettes de soleil, jumelles, CD et DVD.

(2) Housses (articles de papeterie), nommément couvre-livres, porte-chéquiers, couvre-cahiers d'écriture et couvre-carnets; étuis pour articles de papeterie; stylos; stylos; stylos à bille; étuis à stylos et à crayons; nécessaires d'écriture; étuis à pochoirs; porte-documents; couvertures de document; étuis à livret de banque; étuis à passeport; couvre-livres; couvertures d'agendas.

(3) Sacs, nommément sacs de sport, sacs en cuir, bagages à main, sacs à bandoulière, sacs court-séjour, sacs à bandoulière, housses à vêtements de voyage, sacs à chaussures, sacs polochons, fourre-tout, sacs-pochettes, sacs pour articles de toilette vendus vides, sacs de ceinture, sacs cylindriques, sacs à livres; portefeuilles; porte-cartes (portefeuilles); étuis porte-clés; porte-monnaie; sacs à main; pochettes pour maquillage, clés et autres articles personnels; mallettes; sacs de transport tout usage; sacs à dos; bagages; étiquettes à bagages autres qu'en papier ou carton; cuir et similicuir ainsi que produits faits de ces matières non compris dans d'autres classes, nommément bagages et portefeuilles.

ANNEXE C

Demande n° 1,756,364 pour BELLROY

Produits pour lesquels l'opposition est retirée indiqués par des ratures :

(1) Étuis, étuis de transport, sacs et housses pour téléphones mobiles, téléphones intelligents, ordinateurs tablettes, ordinateurs, ordinateurs portatifs, ordinateurs blocs-notes, ~~appareils photo et caméras, lecteurs de livres électroniques, lecteurs multimédias portatifs, autres appareils électroniques, lunettes, lunettes de soleil, jumelles, appareils et instruments scientifiques, CD, DVD~~ et autres dispositifs de stockage de données.

(2) ~~Couvertures (articles de papeterie); étuis pour articles de papeterie; stylos; stylos à encre; stylos à bille; étuis et boîtes à stylos et à crayons; papier à lettres et enveloppes (articles de papeterie); supports pour papier à lettres; nécessaires d'écriture (ensembles); étuis à pochoirs; porte documents; couvertures de document; étuis à livret de banque; étuis à passeport; couvre-livres; couvertures d'agendas.~~

(3) ~~Sacs, notamment sacs de sport, sacs en cuir, bagages à main, sacs à bandoulière, sacs court-séjour, musettes, housses à vêtements de voyage, sacs à chaussures, sacs polochons, fourre tout, sacs pochettes, sacs pour articles de toilette vendus vides, sacs de ceinture, sacs cylindriques, sacs à livres; portefeuilles; porte-cartes (portefeilles); étuis de transport; étuis porte-clés; porte-monnaie; sacs à main; pochettes pour le maquillage, les clés et d'autres articles personnels; mallettes; sacs de transport tout usage; sacs à dos; bagages; étiquettes à bagages autres qu'en papier ou carton; cuir et similicuir.~~

Annexe D

Demande n° 1,756,370 pour BELLROY & OWL STYLIZED

Produits pour lesquels l'opposition est retirée indiqués par des ratures :

(1) Étuis, étuis de transport, sacs et housses pour téléphones mobiles, téléphones intelligents, ordinateurs tablettes, ordinateurs, ordinateurs portatifs, ordinateurs blocs-notes, ~~appareils photo et caméras, lecteurs de livres électroniques, lunettes, lunettes de soleil, jumelles, CD et DVD.~~

(2) ~~Housses (articles de papeterie), nommément couvre livres, porte chéquiers, couvre cahiers d'écriture et couvre carnets; étuis pour articles de papeterie; stylos; stylos; stylos à bille; étuis à stylos et à crayons; nécessaires d'écriture; étuis à pochoirs; porte documents; couvertures de document; étuis à livret de banque; étuis à passeport; couvre livres; couvertures d'agendas.~~

(3) ~~Sacs, nommément sacs de sport, sacs en cuir, bagages à main, sacs à bandoulière, sacs court séjour, sacs à bandoulière, housses à vêtements de voyage, sacs à chaussures, sacs polochons, fourre tout, sacs pochettes, sacs pour articles de toilette vendus vides, sacs de ceinture, sacs cylindriques, sacs à livres; portefeuilles; porte cartes (portefeuilles); étuis porte clés; porte-monnaie; sacs à main; pochettes pour maquillage, clés et autres articles personnels; mallettes; sacs de transport tout usage; sacs à dos; bagages; étiquettes à bagages autres qu'en papier ou carton; cuir et similicuir ainsi que produits faits de ces matières non compris dans d'autres classes, nommément bagages et portefeuilles.~~

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

DATE DE L'AUDIENCE 2021-02-04

COMPARUTIONS

Stéphane Caron

Pour l'Opposante

Paul Tackaberry

Pour la Requérante

AGENTS AU DOSSIER

Gowling WLG (Canada) LLP

Pour l'Opposante

Ridout & Maybee LLP

Pour la Requérante