

Cour d'appel fédérale



Federal Court of Appeal

Date : 20121116

Dossier : A-308-12

Référence : 2012 CAF 292

Présent : LE JUGE NOËL

ENTRE :

BBM CANADA

appelante

et

RESEARCH IN MOTION LIMITED

intimée

Requête écrite décidée sans comparution des parties.

Ordonnance rendue à Ottawa (Ontario), le 16 novembre 2012.

MOTIFS DE L'ORDONNANCE :

LE JUGE NOËL



Date : 20121116

Dossier : A-308-12

Référence : 2012 CAF 292

Présent : LE JUGE NOËL

ENTRE :

BBM CANADA

appelante

et

RESEARCH IN MOTION LIMITED

intimée

MOTIFS DE L'ORDONNANCE

LE JUGE NOËL

[1] BBM Canada (l'appelante) est, avec ses filiales, le seul fournisseur de données impartiales sur les cotes d'écoute de la radio et de la télévision au Canada. Elle possède la marque déposée « BBM », numéro d'enregistrement LMC701839.

[2] L'appelante a intenté une demande contre Research in Motion Limited (l'intimée) pour usurpation de marque de commerce, parce que celle-ci avait rebaptisé son service de messagerie « BlackBerry Messenger » à « BBM ». Le juge Near a rejeté la demande, d'où le présent appel.

[3] Le juge Near a notamment indiqué dans sa décision que l'emploi de BBM par l'intimée n'était pas susceptible de causer de la confusion avec la marque déposée de l'appelante, parce que chaque partie exerçait ses activités dans des marchés distincts qui ne se recoupaient pas (motifs, aux par. 44 à 55).

[4] L'appelante présente maintenant une requête fondée sur l'article 351 des *Règles des Cours fédérales*, DORS/98-106, afin d'être autorisée à présenter de nouveaux éléments de preuve, lesquels indiqueraient qu'après le prononcé de la décision de première instance, l'intimée a suggéré au dictionnaire *Collins* de faire entrer « BBM » dans ses pages en lui donnant comme définition son application « BlackBerry Messenger ». Le dictionnaire *Collins* aurait accepté la définition proposée, à la suite de quoi l'intimée a mis en ligne sur la page du blogue officiel de BlackBerry une vidéo célébrant l'ajout de BBM au dictionnaire *Collins*. Elle en a également affiché une copie sur YouTube®.

[5] Pour être autorisée à présenter de nouveaux éléments de preuve en appel, la partie requérante doit démontrer qu'elle n'était pas en mesure de se les procurer au moment de l'audience, que les éléments de preuve sont crédibles et qu'ils permettent en pratique de trancher une question soulevée en appel (*R. c. General Electric Capital Canada Inc.*, 2010 FCA 290, par. 3; *Shire Canada Inc. c. Apotex Inc.*, 2011 FCA 10, par. 17 et 18).

[6] Seul le dernier élément du critère est en cause. L'appelante soutient essentiellement que l'ajout de « BBM » au dictionnaire *Collins* par suite de la démarche de l'intimée révèle que cette

dernière souhaite donner à sa marque de commerce un sens excluant tous les autres et qu'elle en a les moyens, ce qui affaiblit la conclusion du juge Near selon laquelle les marques peuvent coexister dans leur univers distinct.

[7] J'estime respectueusement que l'appelante n'a pas établi que les nouveaux éléments de preuve permettraient en pratique de trancher une question soulevée en appel.

[8] Il appert du dossier que le juge Near disposait d'une abondante preuve indiquant que l'intimée avait à sa disposition des moyens de faire connaître sa marque que l'appelante ne pouvait espérer égaler (affidavit de James MacLeod, par. 14, dossier d'appel, p. 61 et 62). La preuve établissant l'existence de ce déséquilibre est convaincante et elle est déjà mentionnée dans le mémoire des faits et du droit que l'appelante a déposé à l'appui de son appel.

[9] L'appelante cherche en fait à déposer des éléments de preuve supplémentaires allant dans le même sens. Cela ne satisfait pas à l'exigence élevée imposée par le troisième élément du critère.

[10] La requête sera donc rejetée avec dépens.

« Marc Noël »

j.c.a.

COUR D'APPEL FÉDÉRALE
AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER

DOSSIER : A-308-12

INTITULÉ : BBM CANADA c. RESEARCH IN
MOTION LIMITED

REQUÊTE ÉCRITE DÉCIDÉE SANS COMPARUTION DES PARTIES

MOTIFS DE L'ORDONNANCE : Le juge Noël

DATE DE L'ORDONNANCE : Le 16 novembre 2012

OBSERVATIONS ÉCRITES :

Peter E. J. Wells
Joanna Vatavu

POUR L'APPELANTE

L. E. Trent Horne
Dominique Hussey

POUR L'INTIMÉE

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER :

McMillan S.E.N.C.R.L., s.r.l.
Toronto (Ontario)

POUR L'APPELANTE

Bennett Jones LLP
Toronto (Ontario)

POUR L'INTIMÉE