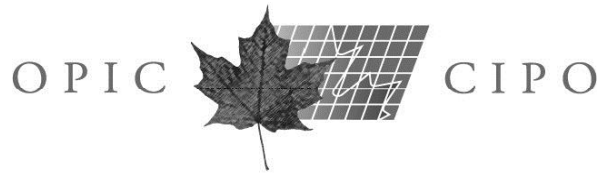


# Traduction



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

**Référence : 2012 COMC 253**  
**Date de la décision : 2012-12-21**

**DANS L’AFFAIRE DE L’OPPOSITION  
produite par Research in Motion Limited  
à l’encontre de la demande  
d’enregistrement n° 1322535 pour la  
marque de commerce SHINE BLACK  
LABEL SERIES au nom de LG  
Electronics Inc.**

[1] Le 1<sup>er</sup> novembre 2006, LG Electronics Inc. (la Requérante) a produit une demande d’enregistrement pour la marque de commerce SHINE BLACK LABEL SERIES (la Marque) fondée sur son emploi proposé en liaison avec les marchandises suivantes : appareils de communications portables, nommément, radios, combinés téléphoniques, émetteurs-récepteurs portatifs, téléphones satellites, téléphones fixes, téléphones cellulaires numériques.

[2] La demande pour la Marque a été annoncée le 17 octobre 2007. Le 27 novembre 2007, Research in Motion Limited (l’Opposante) a produit une déclaration d’opposition à la demande. Les motifs d’opposition invoqués peuvent se résumer ainsi :

- (a) La demande n’est pas conforme aux exigences de l’alinéa 30(i) de la *Loi sur les marques de commerce*, LRC 1985, c T-13 (la Loi) car la Requérante ne pouvait être convaincue d’avoir le droit d’employer ou d’enregistrer la Marque au Canada parce qu’elle devait être au courant de l’emploi antérieur au Canada des marques de commerce BLACKBERRY de l’Opposante décrites dans la déclaration d’opposition en liaison avec les marchandises et les services

identifiés dans les enregistrements, qui sont tous semblables à la Marque au point de créer de la confusion, et des demandes d'enregistrement et enregistrements antérieurs de l'Opposante à l'égard de la marque de commerce BLACKBERRY, décrits dans la déclaration d'opposition.

- (b) La demande n'est pas conforme aux exigences de l'alinéa 30(b) car la Requérente n'a pas l'intention d'employer la Marque au Canada en liaison avec les marchandises visées par la demande.
- (c) La demande n'est pas conforme aux exigences de l'alinéa 30(a) car contrairement à la déclaration dans la demande, cette dernière ne comporte aucun énoncé dans les termes ordinaires du commerce des marchandises spécifiques en liaison avec la marque de commerce proposée pour un emploi au Canada. Plus spécifiquement, les termes « téléphones satellites » et « combinés téléphoniques » ne sont pas dans les termes ordinaires du commerce.
- (d) La Marque n'est pas enregistrable aux termes de l'alinéa 12(1)(d) parce qu'elle crée de la confusion avec les marques de commerce BLACKBERRY de l'Opposante (énumérées à l'annexe A de ma décision et ci-après appelées les Marques déposées de l'Opposante), lesquelles n'ont pas été abandonnées par l'Opposante.
- (e) La Requérente n'est pas la personne ayant droit à l'enregistrement de la Marque en vertu de l'alinéa 16(3) de la Loi car à la date de production de la demande, la Marque créait de la confusion avec les Marques déposées de l'Opposante, que l'Opposante avait employées antérieurement au Canada, et avec les marques de commerce suivantes (énumérées à l'annexe B de la déclaration d'opposition de l'Opposante) qui avaient également été employées antérieurement et pour lesquelles des demandes d'enregistrement avaient été produites :
  - i. BLACKBERRY CYPHER, demande n° 1313127
  - ii. BLACKBERRY PEARL, demande n° 1308467
- (f) La Marque n'est pas distinctive des Marchandises ou des Services car elle ne distingue pas véritablement les Marchandises et les Services des marchandises et des services d'autres propriétaires, y compris l'Opposante, et n'est pas adaptée à les distinguer ainsi.

[3] La Requérente a produit et signifié une contre-déclaration dans laquelle elle nie les allégations de l'Opposante et la met au défi d'en fournir la preuve.

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

[5] Seule la Requérante a produit un plaidoyer écrit dans chaque opposition. Aucune audience n'a été tenue.

#### Le fardeau de preuve et les dates pertinentes

[6] C'est à la Requérante qu'il incombe de démontrer, suivant la prépondérance des probabilités, que la demande d'enregistrement est conforme aux exigences de la Loi, mais l'Opposante a le fardeau initial de présenter suffisamment d'éléments de preuve recevables pouvant raisonnablement étayer la conclusion que les faits allégués à l'appui de chaque motif d'opposition existent [voir *John Labatt Ltd c. Molson Companies Ltd* (1990), 30 CPR (3d) 293 (CFPI), à la p. 298; *Dion Neckwear Ltd c. Christian Dior, S.A. et al* (2002), 20 CPR (4th) 155 (CAF)].

[7] Les dates pertinentes pour l'examen des motifs d'opposition soulevés 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 la page 475 (COMC) et *Tower Conference Management Co c. Canadian Exhibition Management Inc* (1990), 28 CPR (3d) 428, à la page 432 (COMC)];
- alinéas 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)];
- alinéas 38(2)(c)/16(3) – la date de production de la demande [voir paragraphe 16(3)];
- 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 (CFPI)].

#### La preuve de l'Opposante

##### *Affidavit de Robert T. Brockbank*

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

[9] L'Opposante a retenu les services de M. Brockbank pour effectuer diverses enquêtes afin d'établir – je le présume à la lecture de l'affidavit – l'absence d'une présence canadienne de la Requérante en liaison avec la marque visée par la demande, et afin de démontrer la proximité des marchandises de l'Opposante aux marchandises semblables à celles de la Requérante dans divers points de vente au détail. Il a également fourni des preuves décrivant les produits PALM PILOT, IPOD, MP3 et GPS et ce qu'ils font.

*Affidavit de Mark Guibert*

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

[11] M. Guibert allègue que l'Opposante a vendu au-delà de 25 millions d'appareils portatifs et qu'elle offre actuellement des services à plus de 14 millions d'abonnés dans plus de 300 réseaux partenaires fournisseurs dans plus de 130 pays à travers le monde. Il soutient de plus que l'Opposante vend également une grande variété d'accessoires pour appareils portatifs de la marque BLACKBERRY, y compris des piles, des étuis de transport, des housses protectrices, des stations de recharge, des trousseaux de recharge et d'adaptateurs de voyage (pour convertir l'alimentation locale et les prises de courant), des écouteurs et des casques téléphoniques (casques d'écoute), et des mémoires flash de tiers pour stocker des données, de la musique, des photos ou des vidéos au Canada depuis 1999.

*Affidavit de Ruth M. Corbin*

[12] Mme Corbin est présidente et chef de la direction de Corbin Partners Inc. de même que professeure agrégée à l'*Osgoode Hall Law School of York University*. Elle déclare que Corbin Partners Inc. a été embauchée en janvier 2008 pour planifier, concevoir et mettre en œuvre un sondage téléphonique auprès d'adultes canadiens afin de mesurer l'étendue de leur connaissance, le cas échéant, du nom de marque BLACKBERRY. Elle joint divers documents afin de démontrer les étapes suivies pour concevoir et mettre en œuvre le sondage, y compris les directives aux sondeurs et les résultats pondérés. Toutefois, aucun de ces documents ne contient de références aux marques composées BLACKBERRY de l'Opposante.

[13] Mme Corbin allègue que 56 % des participants au sondage étaient au courant d'un produit ou service portant le nom de marque BLACKBERRY et ils l'ont décrit spontanément et sans avoir été aidés, comme l'un ou plusieurs des produits ou services suivants : appareil de courriels, service de courriels, téléphone mobile, téléphone cellulaire, téléphone intelligent, service de téléphonie mobile, service de téléphones cellulaires, service de téléphones intelligents, assistant numérique personnel, ANP, agenda électronique, logiciel.

[14] Mme Corbin soutient qu'une autre proportion de 13 % des répondants qui étaient incapables d'associer le nom de la marque BLACKBERRY à l'un ou l'autre des produits ou services susmentionnés ont affirmé être au courant du nom de la marque BLACKBERRY en liaison avec un appareil portable.

[15] Mme Corbin soutient qu'une autre proportion de 3 % des répondants, qui n'ont fait aucune association volontaire du nom BLACKBERRY avec l'un ou l'autre des produits ou services susmentionnés, ont déclaré qu'ils associaient le nom de la marque BLACKBERRY à un terme qui est un descriptif précis d'un produit ou d'un service fourni par l'Opposante.

[16] Mme Corbin allègue que 72 % des répondants ont démontré une connaissance du nom de la marque BLACKBERRY en liaison avec au moins un produit ou service fourni par l'Opposante.

#### *Affidavit de Robert W. White*

[17] M. White est vice-président principal de *l'Audit Bureau of Circulations* pour le Canada. Son affidavit sert à présenter les chiffres de circulation vérifiés pour diverses revues et divers journaux, résumés et publications.

#### Preuve de la Requérante

#### *Affidavit de Jocelyne Yurick*

[18] Jocelyne Yurick est une adjointe administrative indépendante embauchée par les agents de la Requérante. Elle a mené une recherche sur Internet et publié les pages du dictionnaire sur lesquelles figuraient les mots « black », « shine », « label » et « series ». Elle a noté que les

définitions du dictionnaire qu'elle a trouvées ne contenaient aucune référence aux marques de l'Opposante ou à leurs marchandises ou services associés.

*Affidavit de Linda Victoria Thibeault*

[19] 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 combinaisons) avec des marchandises de Classe 9, ainsi qu'un grand nombre d'enregistrements et de demandes contenant le mot SHINE en liaison avec des marchandises de Classe 9.

Question préliminaire – Admissibilité des preuves d'experts

[20] Les preuves d'experts de l'Opposante ont pris la forme du témoignage d'expert de Mme Corbin au sujet d'un sondage mené sur la marque de commerce BLACKBERRY et sa liaison avec au moins un produit de l'Opposante dans l'esprit des consommateurs.

[21] Récemment, dans *Masterpiece Inc c. Alavida Lifestyles Inc et al* (2011), 92 CPR (4th) 361 (CSC), la Cour a considéré le rôle du juge à contrôler l'admission des preuves d'experts dans les cas de confusion de 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.

[22] S'appuyant sur la décision dans *R c. Mohan* (1994), 2 RCS 9, le Juge Rothstein a déclaré que les exigences suivantes devaient être respectées avant d'accepter des preuves d'experts : a) la pertinence; b) la nécessité d'aider le juge des faits; c) l'absence de toute règle d'exclusion et d) la qualification suffisante de l'expert. En ce qui concerne la « nécessité », la Cour a expliqué qu'un expert ne devrait pas avoir le droit de témoigner si son témoignage n'est pas « susceptible de comporter des connaissances spéciales débordant le cadre de l'expérience et des connaissances d'un juge. »

[23] En ce qui concerne les sondages, dans *Masterpiece, supra*, la Cour a déclaré que les sondages ont le potentiel de fournir des preuves empiriques qui démontrent les réactions des

consommateurs sur le marché, chose qui n'est pas généralement connue d'un juge et qui sert effectivement à répondre à la question que le juge aborde dans une affaire de confusion.

L'utilisation de sondages auprès des consommateurs dans les affaires de marque de commerce a été reconnue comme une preuve valide pour documenter l'analyse en matière de confusion et sa principale difficulté réside souvent dans sa fiabilité et sa possible invalidité (p. ex., au lieu d'aborder la probabilité de confusion, le sondage aborde plutôt la possibilité de confusion). Dans la présente affaire, je n'ai aucune raison de douter que les résultats du sondage de Mme Corbin sont à la fois valides et fiables et je le reconnais pertinent à l'analyse de confusion. Je suis donc disposée à tenir pleinement compte de sa preuve.

### Motifs d'opposition

#### Motifs d'opposition fondés sur l'article 30

[24] L'Opposante a plaidé trois motifs d'opposition en vertu de l'article 30.

[25] Concernant le motif d'opposition fondé sur l'alinéa 30(i), je note que la Requérante a fourni la déclaration exigée et qu'il n'y a aucune preuve permettant d'établir sa mauvaise foi [voir *Sapodilla Co Ltd c. Bristol-Myers Co* (1974), 15 CPR (2d) 152 (COMC), à la page 155]. Le motif d'opposition fondé sur l'alinéa 30(i) est donc rejeté.

[26] S'agissant du motif d'opposition fondé sur l'alinéa 30(b), je note que la demande se fonde sur un emploi proposé. Le motif d'opposition fondé sur l'alinéa 30(b) semble donc avoir été invoqué par erreur et je ne possède aucun argument de l'Opposante qui pourrait indiquer le contraire. Le motif d'opposition fondé sur l'alinéa 30(b) est donc rejeté.

[27] Pour ce qui est du motif d'opposition fondé sur l'alinéa 30(a), les marchandises visées par la demande ne contiennent pas l'expression « casques téléphoniques ». De plus, l'Opposante n'a produit aucune preuve ni présenté aucun argument indiquant que l'expression « téléphones satellites » n'était pas dressée dans les termes ordinaires du commerce à la date pertinente. Le motif d'opposition fondé sur l'alinéa 30(a) est donc également rejeté.

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

[28] Chacun des trois derniers motifs d'opposition concerne la probabilité de confusion entre la Marque et chacune des marques de l'Opposante. Je considère le dossier de l'Opposante plus solide en ce qui concerne le motif selon lequel la Marque n'est pas enregistrable en vertu de l'alinéa 12(1)(d) de la Loi car sa date pertinente plus éloignée permet de tenir compte de toutes les preuves de l'Opposante concernant sa réputation. Par conséquent, si l'Opposante ne réussit pas à faire accepter son motif d'opposition en vertu de l'alinéa 38(2)(b), elle ne réussira pas non plus à faire accepter les motifs d'opposition en vertu des alinéas 38(2)(c) ou (d).

[29] Je concentrerai mon analyse sur la probabilité de confusion entre la marque nominale BLACKBERRY de l'Opposante et la Marque. Si l'Opposante ne réussit pas à faire accepter ce motif pour cette marque, elle ne pourra réussir pour aucune de ses autres marques puisque la marque nominale BLACKBERRY possède un degré de ressemblance plus élevé avec la Marque que les autres marques de l'Opposante.

[30] J'ai exercé le pouvoir discrétionnaire du registraire de confirmer que les enregistrements suivants de l'Opposante visant la marque BLACKBERRY existent actuellement :

BLACKBERRY, enregistrement n° 638,068

Marchandises :

Appareils électroniques à main et accessoires pour la réception et/ou la transmission de données sans fil; logiciels pour la transmission et/ou la réception de messages, de courriers électroniques sur un réseau informatique mondial et/ou d'autres données entre un ou plusieurs appareils électroniques à main et un support de données intégré ou associé à un ordinateur personnel sur un serveur; logiciels pour la synchronisation de données entre une station ou unité distante et une station ou unité distante ou fixe et logiciels qui assurent et mettent en service la connectivité sans fil à sens unique et/ou à double sens pour les données, nommément données institutionnelles.

Appareils électroniques à main et accessoires pour la réception et/ou la transmission de données sans fil; logiciels pour la transmission et/ou la réception de messages, de courriers électroniques sur un réseau informatique mondial et/ou d'autres données entre un ou plusieurs appareils électroniques à main et un support de données intégré ou associé à un ordinateur personnel sur un serveur; logiciels pour la synchronisation de données entre une station ou unité distante et une station ou unité distante ou fixe et logiciels qui assurent et mettent en service la connectivité sans fil à sens unique et/ou à double sens pour les données, nommément données institutionnelles.

Appareils électroniques à main et accessoires pour la réception et/ou transmission sans fil de la voix.



Unités portatives électroniques et accessoires pour la réception et/ou la transmission de communications vocales sans fil.

Services :

Services de courrier électronique; services de messagerie de données sans fil, notamment services permettant à un utilisateur d'envoyer ou de recevoir des messages au moyen d'un réseau de données sans fil; services de radiomessagerie unidirectionnels et bidirectionnels;

Services de consultation et d'éducation sous forme de fourniture d'information à des tiers pour les aider à développer et à intégrer une connectivité unilatérale ou bilatérale sans fil aux données, notamment aux données corporatives;

Services de transmission et de réception de communications vocales.

*Test en matière de confusion*

[31] Le test applicable en matière de confusion est celui de la première impression et du souvenir imparfait. Le paragraphe 6(2) de la Loi prévoit que l'emploi d'une marque de commerce crée de la confusion avec une autre marque de commerce lorsque l'emploi de deux marques de commerce 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. En appliquant le test en matière de confusion, le registraire doit tenir compte de toutes les circonstances de l'espèce, notamment de celles que mentionne expressément le [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, de services ou d'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. Il n'est pas nécessaire d'attribuer un poids équivalent à chacun des facteurs énumérés ci-dessus.

[32] La Cour Suprême du Canada a discuté du processus approprié pour évaluer toutes les circonstances en l'espèce à considérer pour déterminer si deux marques de commerce créent de la confusion dans ses décisions dans *Masterpiece, supra, Mattel, Inc c. 3894207 Canada Inc* (2006), 49 CPR (4th) 321 et *Veuve Clicquot Ponsardin c. Boutiques Cliquot Ltée et al* (2006), 49

CPR (4th) 401. C'est en gardant ces principes généraux à l'esprit que je vais maintenant évaluer toutes les circonstances en l'espèce.

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

[33] Bien que les marques des deux parties soient constituées de mots ordinaires du dictionnaire, elles possèdent quand même un certain degré de distinction inhérente car les mots de chaque marque ne décrivent pas et ne suggèrent pas les marchandises et les services respectifs des parties.

[34] La force d'une marque de commerce peut être accrue en la faisant connaître grâce à des activités de promotion ou à son emploi. La preuve du déposant de l'Opposante, M. Guibert, indique que la marque BLACKBERRY de l'Opposante a été largement employée et révélée au Canada et partout à travers le monde depuis 1999. La preuve de Mme Corbin indique que 56 % des participants au sondage étaient au courant d'un produit ou d'un service du nom de marque BLACKBERRY en liaison avec un ou plusieurs des produits ou services suivants : appareil de courriels, service de courriels, téléphone mobile, téléphone cellulaire, téléphone intelligent, service de téléphonie mobile, service de téléphones cellulaires, service de téléphones intelligents, assistant numérique personnel, ANP, agenda électronique, logiciel. La Requérante convient que la marque de commerce BLACKBERRY de l'Opposante peut avoir acquis une signification secondaire en liaison avec les appareils portables de l'Opposante.

[35] D'autre part, la Marque visée par la demande se fonde sur un emploi proposé et il n'y a aucune preuve d'emploi de la Marque après la date de production de la demande.

[36] Compte tenu des renseignements précités, je conclus que la marque de l'Opposante est devenue suffisamment connue à travers le Canada et ce facteur favorise l'Opposante.

*Alinéa 6(5)(b) – la période pendant laquelle chaque marque de commerce a été en usage*

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

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

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

[39] Dans son plaidoyer écrit, la Requérante a commenté les marchandises des parties de la façon suivante :

Il est évident, d'après la preuve de l'Opposante, que les appareils portables de cette dernière sont utilisés principalement pour la gestion des courriels. La preuve de l'Opposante dans l'affidavit Guibert à la pièce 45 démontre que le but premier du produit est de gérer les courriels et qu'il n'est pas annoncé en premier lieu comme un téléphone mobile. La mention du téléphone mobile est soit absente, soit notée comme une caractéristique secondaire, moins importante dans ses publicités...

Les marchandises associées à la marque de commerce sont clairement et uniquement des appareils de communication utilisés pour des communications spécifiquement bidirectionnelles. En plus des téléphones cellulaires numériques, les marchandises de la Requérante comprennent des « radios, combinés, émetteurs-récepteurs portatifs, téléphones satellites et téléphones réseau fixe. » Ces types d'appareils de communication bidirectionnelle sont utilisés à des fins très spécifiques et dans des environnements spécifiques. Par exemple, les radios, combinés, émetteurs-récepteurs portatifs, téléphones satellites et téléphones réseau fixe sont utilisés dans des environnements plus rustiques où les tours de téléphonie cellulaire ne sont pas disponibles. Plus précisément, les radios, combinés et émetteurs-récepteurs portatifs fonctionnent sur des fréquences communes et présentent des restrictions quant à la distance de fonctionnement entre les unités. De plus, les parties doivent être sur la même fréquence pour communiquer.

[40] Je suis d'accord avec la Requérante que bon nombre de ses marchandises sont différentes des marchandises enregistrées de l'Opposante. Cependant, bien que la preuve de l'Opposante puisse indiquer que les appareils portables de l'Opposante sont utilisés principalement pour la gestion des courriels, je les considère presque identiques aux téléphones cellulaires numériques de la Requérante.

[41] S'agissant des circuits de vente des parties, la Requérante soutient que les appareils portables de l'Opposante sont vendus par une variété de fournisseurs de services sans fil y compris Bell Mobilité, Rogers Sans Fil et Telus Mobilité. Ces fournisseurs de services sans fil exploitent leurs propres établissements de détail et ont des sites Internet où les marchandises de l'Opposante sont également mises en vente. Un grand nombre de magasins à rayons et de magasins d'électronique mettent également en vente les marchandises de l'Opposante en association avec divers fournisseurs de services sans fil.

[42] Bien que la Requérante convienne que ses téléphones cellulaires numériques et ses téléphones satellites exigeraient également des fournisseurs de services sans fil, elle soutient que le reste des marchandises visées par la demande, y compris les radios, combinés et émetteurs-récepteurs portatifs n'exigeraient pas ces services car ce sont des produits prêts à l'usage qui ne requièrent que des piles.

[43] D'autre part, l'Opposante a produit des preuves concernant la proximité des marchandises des parties dans les mêmes magasins. Bien que M. Brockbank n'ait observé la présence d'aucun produit de marque SHINE BLACK LABEL SERIES dans les magasins au détail qu'il a visités, il a effectivement découvert la présence de produits semblables aux marchandises visées par la demande mis en vente à une distance raisonnable des téléphones intelligents de l'Opposante. Ce n'est toutefois pas surprenant, compte tenu du fait que les magasins dans lesquels les marchandises coexistaient (p. ex., Future Shop, Best Buy et Costco) sont des grands magasins d'électronique/d'informatique où l'on vend une grande variété de produits électroniques.

[44] Compte tenu de ce qui précède, je suis convaincue que malgré les différences dans la nature exacte des marchandises et des services des parties, les marchandises de la Requérante pourraient être vendues sur les mêmes circuits de vente que les marchandises de l'Opposante.

*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*

[45] Bien que la Cour Suprême du Canada ait observé, dans *Masterpiece*, que le premier mot d'une marque de commerce puisse être le plus important aux fins de distinction [voir également

*Conde Nast Publications c. Union des Editions Modernes* (1979), 46 CPR (2d) 183 (CFPI)], elle a convenu que l'approche préconisée consistait à débiter en déterminant s'il y a un aspect de la marque de commerce qui est particulièrement saisissant ou unique.

[46] Dans la présente affaire, la seule ressemblance entre les marques des parties est l'usage commun de la composante BLACK. Je ne considère pas cette composante commune particulièrement saisissante ou unique. À cet égard, la Marque comprend les mots supplémentaires SHINE, LABEL et SERIES alors que la marque de l'Opposante affiche la composante supplémentaire BERRY.

[47] Le degré de ressemblance entre la marque BLACKBERRY de l'Opposante et la marque visée par la demande BLACKSOX and Design a été commenté par la membre Flewelling dans *Research in Motion Limited c. Brandlab AG* (7 juin 2011 (COMC); demande n° 1,270,112) comme suit au paragraphe 58 :

« Lorsque j'examine les marques des parties dans leur ensemble, je ne suis pas convaincue que le simple fait que la Marque comporte le mot anglais suggestif « black » est suffisant pour conclure que les marques des parties se ressemblent substantiellement dans l'apparence ou le son, ou dans les idées qu'elles suggèrent. »

[48] Je constate que les commentaires ci-dessus s'appliquent également à la présente affaire.

[49] Les idées suggérées par les marques sont également différentes. À cet égard, la Marque suggère que les marchandises peuvent comprendre une gamme ou une série spécifique de produits qui sont de couleur noire. D'autre part, la marque de l'Opposante suggère un type de fruit connu comme une mûre.

[50] Compte tenu de ce qui précède, je considère qu'il existe un faible degré de ressemblance entre les marques à tous égards.

*Circonstance additionnelle en l'espèce – Preuve de l'état du registre*

[51] À titre de circonstance additionnelle en l'espèce, il y a la preuve présentée par la Requérante concernant l'état du Registre des marques de commerce. La preuve de l'état du registre n'est pertinente que dans la mesure où l'on peut en tirer des conclusions quant à l'état du

marché [*Ports International Ltd c. Dunlop Ltd* (1992), 41 CPR (3d) 432 (COMC); *Welch Foods Inc c. Del Monte Corp* (1992), 44 CPR (3d) 205 (CFPI)]. Des conclusions à propos de l'état du marché ne peuvent être tirées qu'à partir de la preuve de l'état du registre où l'on trouve un grand nombre d'enregistrements pertinents [*Kellogg Salada Canada Inc c. Maximum Nutrition Ltd* (1992), 43 CPR (3d) 349 (CAF)].

[52] D'après mon examen de l'affidavit Thibeault, il y a environ 21 enregistrements pertinents de marques qui comportent le mot BLACK en lien avec des produits de Classe 9. À mon avis, ce nombre de marques enregistrées suffit à conclure qu'il est usuel, sur le marché, d'adopter des marques qui comportent le mot BLACK dans le même domaine que celui qui est occupé par la marque de l'Opposante. Par conséquent, les consommateurs sont vraisemblablement aptes à faire une distinction entre une telle marque et une autre.

### *Conclusion*

[53] Le paragraphe 6(2) ne concerne pas la confusion entre les marques mêmes mais plutôt la confusion quant à la source des produits ou services. Dans la présente affaire, une évaluation de la confusion vise à déterminer s'il y aurait confusion des marchandises fournies en liaison avec la Marque, telles qu'émanant de l'Opposante ou commanditées ou approuvées par cette dernière.

[54] Compte tenu de toutes les circonstances en l'espèce, je conclus que suivant la prépondérance des probabilités, il n'y a aucune probabilité raisonnable de confusion entre les marques visées.

[55] Le test en matière de confusion à appliquer est en fonction de la première impression et du souvenir imparfait d'un consommateur occasionnel plus ou moins pressé qui voit SHINE BLACK LABEL SERIES sur les appareils de communication portables de la Requérante alors qu'il ou elle n'a rien de plus qu'un souvenir imparfait du téléphone intelligent BLACKBERRY de l'Opposante, et ne prend pas le temps de procéder à un examen ou à une analyse détaillée [voir *Veuve Clicquot*]. Il m'apparaît qu'un tel consommateur ne serait pas susceptible, à première vue, de croire que les marchandises associées à la marque BLACKBERRY de l'Opposante et la

marque SHINE BLACK LABEL SERIES de la Requérante ont été fabriquées, vendues ou réalisées par la même personne.

[56] Bien que l'Opposante ait démontré que sa marque BLACKBERRY a acquis une grande réputation en général et bien qu'il y ait des similitudes entre certaines des marchandises et activités commerciales des parties, dans la majorité des cas, c'est le degré de ressemblance entre les marques de commerce qui est le facteur le plus crucial en vue de déterminer la question de confusion [*Masterpiece; Beverley Bedding & Upholstery Co c. Regal Bedding & Upholstery Ltd* (1980), 47 CPR (2d) 145 (CFPI), à la page 149, confirmé par 60 CPR (2d) 70]. Comme noté précédemment, la seule ressemblance entre les marques dans la présentation et le son est attribuable au fait qu'elles partagent toutes deux la composante non distinctive BLACK. Par conséquent, je rejette ce motif d'opposition.

#### Le reste des motifs d'opposition

[57] Comme discuté plus en détail précédemment dans l'analyse du motif d'opposition fondé sur l'alinéa 12(1)(d), l'Opposante a établi l'emploi de sa marque BLACKBERRY dès 1999 et s'est donc acquittée de son fardeau de preuve en vertu de l'alinéa 16(3)(a) et des motifs d'opposition fondés sur l'absence de caractère distinctif. Les dates pertinentes permettant d'évaluer la probabilité de confusion concernant les motifs d'absence de droit et d'absence de caractère distinctif sont respectivement la date de production de la demande par la Requérante et la date d'opposition. Selon moi, les différences dans les dates pertinentes n'ont aucun impact important sur la détermination de la question de confusion entre les marques de commerce des parties. Par conséquent, pour des raisons similaires à celles qui ont été précisées ci-dessus, je rejette les motifs d'opposition fondés sur l'alinéa 16(3)(a) et sur l'absence de caractère distinctif.

#### Décision

[58] Dans l'exercice des pouvoirs qui m'ont été délégués en vertu du paragraphe 63(3) de la Loi, je rejette l'opposition.

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

Traduction certifiée conforme  
Nathalie Côté, trad. a.





**ANNEXE A**


| <b>MARQUE DE COMMERCE</b> | <b>ENREGISTREMENT N°</b> | <b>MARCHANDISES ET SERVICES</b>  |
|---------------------------|--------------------------|--|
| BLACKBERRY                | LMC638068                | <p>(1) Appareils électroniques à main et accessoires pour la réception et/ou la transmission de données sans fil; logiciels pour la transmission et/ou la réception de messages, de courriers électroniques sur un réseau informatique mondial et/ou d'autres données entre un ou plusieurs appareils électroniques à main et un support de données intégré ou associé à un ordinateur personnel sur un serveur; logiciels pour la synchronisation de données entre une station ou unité distante et une station ou unité distante ou fixe et logiciels qui assurent et mettent en service la connectivité sans fil à sens unique et/ou à double sens pour les données, nommément données institutionnelles.</p> <p>(2) Appareils électroniques à main et accessoires pour la réception et/ou la transmission de données sans fil; logiciels pour la transmission et/ou la réception de messages, de courriers électroniques sur un réseau informatique mondial et/ou d'autres données entre un ou plusieurs appareils électroniques à main et un support de données intégré ou associé à un ordinateur personnel sur un serveur; logiciels pour la synchronisation de données entre une station ou unité distante et une station ou unité distante ou fixe et logiciels qui assurent et mettent en service la connectivité sans fil à sens unique et/ou à double sens pour les données, nommément données institutionnelles.</p> <p>Appareils électroniques à main et</p> |

|            |            |   |
|------------|------------|---|
|            |            | <p>accessoires pour la réception et/ou transmission sans fil de la voix.</p> <p>(3) Unités portatives électroniques et accessoires pour la réception et/ou la transmission de communications vocales sans fil.</p> <p>Services de courrier électronique; services de messagerie de données sans fil, notamment services permettant à un utilisateur d'envoyer ou de recevoir des messages au moyen d'un réseau de données sans fil; services de radiomessagerie unidirectionnels et bidirectionnels; Services de consultation et d'éducation sous forme de fourniture d'information à des tiers pour les aider à développer et à intégrer une connectivité unilatérale ou bilatérale sans fil aux données, notamment aux données corporatives;</p> <p>Services de transmission et de réception de communications vocales.</p> |
| BLACKBERRY | LMC554,207 | <p>Dispositifs électroniques à main pour la réception et/ou la transmission sans fil de données qui permettent à l'utilisateur de conserver ou de gérer les renseignements personnels; logiciels pour le réacheminement de messages, du courrier électronique d'un réseau informatique mondial, et/ou d'autres données à un ou à plusieurs dispositifs électroniques à main à partir d'une mémoire de données d'un ordinateur personnel ou d'un serveur ou associée à ces derniers; et logiciels pour la synchronisation de données entre une station ou un dispositif à distance et une station ou un dispositif fixe ou à distance.</p>   |

|  |            |  |
|--|------------|--|
|  |            | Services de courrier électronique; services de messagerie de données sans fil, notamment services qui permettent à un utilisateur d'envoyer et/ou de recevoir des messages au moyen d'un réseau de données sans fil utilisant un dispositif électronique à main, portatif; services de téléappel à sens unique et bilatéraux.  |
| BLACKBERRY<br>CONNECTION   | LMC624,894 | Bulletin ayant trait aux services de courrier électronique par Internet et aux services de messagerie de données sans fil et des services de communication vocale et services de soutien technique pour matériel informatique et logiciels pour services de réseau de données sans fil et/ou services de communication vocale.   |
| BLACKBERRY & BBBB<br>Design<br><br> | LMC659,954 | Appareils électroniques à main et accessoires, notamment piles, nécessaires pour automobile, chargeurs, casques d'écoute, agrafes/étuis de ceinture, étuis, couvercles d'accumulateurs et berceaux de chargement/d'accrochage pour la réception et/ou la transmission sans fil de données et pouvant également avoir la capacité de transmettre et de recevoir des communications vocales; logiciels pour la transmission et/ou la réception de messages, de courrier électronique sur réseau informatique mondial et/ou d'autres données entre un ou plusieurs appareils électroniques à main et un magasin de données sur un ordinateur personnel ou un serveur ou liés à ces derniers; logiciels pour la synchronisation de données entre un poste ou une unité à distance et un poste ou une unité à distance ou fixe et logiciels qui autorisent et activent une connectivité unidirectionnelle et/ou |

|   |                |  |
|---|----------------|--|
|   |                | <p>bidirectionnelle sans fil à des données, nommément données d'entreprises.</p> <p>Services de courrier électronique; services de messagerie de données sans fil, nommément services permettant à un utilisateur d'envoyer et/ou de recevoir des messages par l'entremise d'un réseau de données sans fil; services unidirectionnels et bidirectionnels de téléappel; services de transmission et de réception de communications vocales.</p> <p>Services consultatifs et éducatifs consistant à fournir à des tiers de l'information ayant trait à l'élaboration et à l'intégration des moyens de communication unidirectionnels et bidirectionnels de transfert de données, nommément communications vocales et/ou de données d'entreprise.</p> |
| <p>BLACKBERRY &amp; BBBB Design</p>  | <p>659,946</p> | <p>Appareils électroniques à main et accessoires, nommément piles, nécessaires pour automobile, chargeurs, casques d'écoute, agrafes/étuis de ceinture, étuis, couvercles d'accumulateurs et berceaux de chargement/d'accrochage pour la réception et/ou la transmission sans fil de données et pouvant également avoir la capacité de transmettre et de recevoir des communications vocales; logiciels pour la transmission et/ou la réception de messages, de courrier électronique sur réseau informatique mondial et/ou d'autres données entre un ou plusieurs appareils électroniques à main et un magasin de données sur un ordinateur personnel ou un serveur ou liés à ces derniers; logiciels pour la synchronisation de</p>              |

|   |                   |  |
|---|-------------------|--|
|   |                   | <p>données entre un poste ou une unité à distance et un poste ou une unité à distance ou fixe et logiciels qui autorisent et activent une connectivité unidirectionnelle et/ou bidirectionnelle sans fil à des données, notamment données d'entreprises.</p> <p>Services de courrier électronique; services de messagerie de données sans fil, notamment services permettant à un utilisateur d'envoyer et/ou de recevoir des messages par l'entremise d'un réseau de données sans fil; services unidirectionnels et bidirectionnels de téléappel; services de transmission et de réception de communications vocales.</p> <p>Services consultatifs et éducatifs consistant à fournir à des tiers de l'information ayant trait à l'élaboration et à l'intégration des moyens de communication unidirectionnels et bidirectionnels de transfert de données, notamment communications vocales et/ou de données d'entreprise.</p> |
| <p>BLACKBERRY &amp; Colour Design</p>  | <p>LMC554,206</p> | <p>Dispositifs électroniques à main pour la réception et/ou la transmission sans fil de données qui permettent à l'utilisateur de conserver ou de gérer les renseignements personnels; logiciels pour le réacheminement de messages, du courrier électronique d'un réseau informatique mondial, et/ou d'autres données à un ou à plusieurs dispositifs électroniques à main à partir d'une mémoire de données d'un ordinateur personnel ou d'un serveur ou associée à ces derniers; et logiciels pour la synchronisation de données entre une station ou un dispositif à distance et une station ou un dispositif fixe ou à</p>  |

|  |                   |  |
|--|-------------------|--|
|  |                   | <p>distance.</p> <p>Services de courrier électronique; services de messagerie de données sans fil, nommément services qui permettent à un utilisateur d'envoyer et/ou de recevoir des messages au moyen d'un réseau de données sans fil utilisant un dispositif électronique à main, portatif; services de téléappel à sens unique et bilatéraux.</p>  |
| <p>BLACKBERRY &amp; Design</p>  | <p>LMC555,231</p> | <p>Dispositifs électroniques à main pour la réception et/ou la transmission sans fil de données qui permettent à l'utilisateur de conserver ou de gérer les renseignements personnels; logiciels pour le réacheminement de messages, du courrier électronique d'un réseau informatique mondial, et/ou d'autres données à un ou à plusieurs dispositifs électroniques à main à partir d'une mémoire de données d'un ordinateur personnel ou d'un serveur ou associée à ces derniers; et logiciels pour la synchronisation de données entre une station ou un dispositif à distance et une station ou un dispositif fixe ou à distance.</p> <p>Services de courrier électronique; services de messagerie de données sans fil, nommément services qui permettent à un utilisateur d'envoyer et/ou de recevoir des messages au moyen d'un réseau de données sans fil utilisant un dispositif électronique à main, portatif; services de téléappel à sens unique et bilatéraux.</p> |