

# Traduction



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

**Référence : 2012 COMC 255**  
**Date de la décision : 2012-12-21**

**DANS L’AFFAIRE DE LA  
PROCÉDURE D’OPPOSITION engagée  
par Research in Motion Limited à  
l’encontre de la demande  
d’enregistrement n° 1324009 pour la  
marque de commerce BLACKRUBY au  
nom de LG Electronics Inc.**

[1] Le 14 novembre 2006, LG Electronics Inc. (la Requérante) a déposé une demande d’enregistrement pour la marque de commerce BLACKRUBY (la Marque) aux fins d’emploi projeté en liaison avec les marchandises ci-après, après amendement :

Écrans d’ordinateur, CCTV (télévision en circuit fermé), ordinateurs bloc-notes, serveurs informatiques, ordinateurs, imprimantes d’ordinateurs, programmes d’exploitation informatique, logiciel pour l’étude de matériel assistée par ordinateur, assistants numériques personnels (PDA), semi-conducteurs, téléviseurs, téléphones cellulaires, télécopieurs, caméscopes, magnétoscopes, un adaptateur de sortie de courant électrique à utiliser avec des appareils électroniques à piles, à savoir un adaptateur comprenant un convertisseur de courant électrique, un convertisseur de tension électrique et une prise électrique, casques d’écoute, microphones, écouteurs, lecteurs de disques numériques polyvalents (DVD), baladeurs MP3, haut-parleurs, lecteurs de disques compacts, disques compacts vierges audio et vidéo, rubans de nettoyage de tête de magnétophones, tubes cathodiques, caméras vidéo, caméras numériques.

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

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

- (a) la demande n'est pas conforme aux dispositions de l'alinéa 30(i) de la *Loi sur les marques de commerce*, L.R.C. 1985, ch. T-13 (la Loi) parce que la Requérente n'a pas pu être convaincue de son droit d'employer ou d'enregistrer la Marque au Canada car elle a dû être au courant de l'emploi préalable par l'Opposante de sa marque de commerce BLACKBERRY, comme il est indiqué dans la déclaration d'opposition, en liaison avec les marchandises et les services énumérés dans les enregistrements, qui sont tous similaires à la Marque au point de prêter à confusion, ainsi que des demandes et des enregistrements préalables de l'Opposante pour la marque de commerce BLACKBERRY, comme il est indiqué dans la déclaration d'opposition;
- (b) la demande n'est pas conforme aux dispositions de l'alinéa 30(b) de la Loi, puisque la Requérente n'a pas l'intention d'employer la Marque au Canada en liaison avec les marchandises faisant l'objet de la demande ;
- (c) la Marque n'est pas enregistrable en vertu de l'alinéa 12(1)(d) parce que la Marque crée de la confusion avec les marques de commerce BLACKBERRY de l'Opposante (présentées dans l'Annexe A jointe à ma décision, ci-après appelées Marques de commerce déposées de l'Opposante) que l'Opposante n'a pas abandonnées.
- (d) la Requérente n'est pas la personne ayant droit à l'enregistrement de la Marque en vertu de l'alinéa 16(3) de la Loi parce que, à la date de dépôt de la demande, la Marque créait de la confusion avec les marques de commerce déposées de l'Opposante que l'Opposante avait employées antérieurement au Canada, ainsi qu'avec les marques de commerce ci-après (présentées à l'Annexe B jointe à la déclaration d'opposition de l'Opposante) qui avaient également été employées et pour lesquelles des demandes d'enregistrement avaient été déposées :
  - i. BLACKBERRY CURVE, Demande n° 1340825
  - ii. BLACKBERRY PEARL, Demande n° 1308467
  - iii. BLACKBERRY CYPHER, Demande n° 1313127
- (e) la Marque n'est pas distinctive des Marchandises ou des Services parce qu'elle ne permet pas de distinguer et n'est pas adaptée à distinguer les Marchandises et les Services de la Requérente des marchandises et des services des autres, y compris ceux de l'Opposante.

[4] La Requérente a produit et signifié une contre-déclaration dans laquelle elle a réfuté les allégations de l'Opposante et a indiqué que le fardeau de la preuve incombe à l'Opposante.

[5] Outre des copies certifiées de ses demandes et de ses enregistrements, l'Opposante a présenté comme preuves les affidavits de Ruth M. Corbin, Robert T. Brockbank, Robert White,

Mark Guibert et Ronald Harvey Smyth. La Requérante a produit les affidavits de Jocelyn Yurick et de Linda Thibeault.

[6] Seule la Requérante a produit une argumentation écrite en réponse à chaque opposition. Il n'y a pas eu d'audience.

#### Fardeau de la preuve et dates pertinentes

[7] La Requérante a le fardeau ultime d'établir, selon la prépondérance des probabilités, que sa demande d'enregistrement satisfait aux exigences de la Loi. Il incombe toutefois à l'Opposante de s'acquitter du fardeau initial de présenter suffisamment de preuves recevables pour permettre de conclure raisonnablement que les faits allégués à l'appui de chacun des motifs d'opposition existent [voir *John Labatt Ltd c. Molson Companies Ltd* (1990), 30 CPR (3d) 293 (CF 1<sup>re</sup> inst.) par. 298; *Dion Neckwear Ltd c. Christian Dior, SA et al* (2002), 20 CPR (4 th) 155 (CAF)].

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

- alinéas 38(2)(a)/30 – la date de production de la demande [voir *Georgia-Pacific Corp c. Scott Paper Ltd* (1984), 3 CPR (3d) 469 à 475 (COMC) et *Tower Conference Management Co c. Canadian Exhibition Management Inc* (1990), 28 CPR (3d) par. 428 à 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 le par. 16(2)];
- alinéas 38(2)(d)/2 – la date de production de l'opposition [voir *Metro-Goldwyn-Mayer Inc c. Stargate Connections Inc* (2004), 34 CPR (4 th) 317 (CF 1<sup>re</sup> inst.)].

#### Preuve de l'Opposante

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

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

[10] M. Brockbank a été engagé par l'Opposante pour mener diverses enquêtes, probablement, d'après mon examen de son affidavit, dans le but d'établir l'absence d'une présence canadienne

de la Requérante en liaison avec la marque faisant l'objet de la demande, et de démontrer la proximité des marchandises de l'Opposante avec des marchandises similaires à celles de la Requérante dans divers points de vente au détail. Il a également produit des documents décrivant les produits PALM PILOT, IPOD, MP3 et GPS et leurs fonctions.

*Affidavit de Mark Guibert*

[11] M. Guibert est le Vice-président chargé du marketing commercial pour l'Opposante. Son affidavit présente des preuves de la viabilité de l'Opposante et de la promotion, de la publicité et des ventes de ses produits de marque BLACKBERRY.

[12] M. Guibert affirme que l'Opposante a vendu plus de 25 millions d'appareils de poche et qu'elle fournit actuellement des services à plus de 14 millions d'abonnés sur un réseau de plus de 300 serveurs partenaires dans plus de 130 pays dans le monde. Il prétend par ailleurs que l'Opposante a également vendu une vaste panoplie d'accessoires pour les appareils de poche de marque BLACKBERRY, notamment des batteries, des étuis, des housses de protection, des socles de recharge, des trousseaux de recharge et d'adaptateurs de voyage (pour convertir le courant local et adapter les prises de courant), des écouteurs et des casques d'écoute, ainsi que des mémoires flash de tierces parties pour des données, de la musique, des images ou des vidéos (par. 53 et pièce MG-32), au Canada, de façon continue depuis 1999.

*Affidavit de Ruth M. Corbin*

[13] M<sup>me</sup> Corbin est la présidente-directrice générale de Corbin Partners Inc. et professeure auxiliaire de l'Osgoode Hall Law School de l'Université York. Compte tenu de ses qualifications universitaires et professionnelles, ainsi que de ses antécédents et de son expérience de la recherche commerciale et d'entreprise, décrits en détail dans son affidavit, je suis convaincue que M<sup>me</sup> Corbin a les compétences requises d'une experte dans les domaines de la recherche commerciale, du comportement des consommateurs, des tendances commerciales et de l'exécution d'études de marché.

[14] M<sup>me</sup> Corbin déclare que CorbinPartners Inc. a été retenu en janvier 2008 pour planifier, concevoir et mettre en œuvre un sondage téléphonique d'adultes canadiens afin de déterminer

l'ampleur de leur sensibilisation éventuelle à la marque BLACKBERRY. Elle joint un certain nombre de documents pour indiquer les mesures prises pour concevoir et mettre en œuvre l'enquête, notamment les instructions destinées aux intervieweurs et les résultats pondérés. Toutefois, aucun des textes ne contient de mention des marques composées BLACKBERRY de l'Opposante.

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

[16] M<sup>me</sup> Corbin prétend qu'un autre groupe de 13 % des participants qui n'ont pas pu associer la marque de fabrique BLACKBERRY avec l'un quelconque des produits ou services susmentionnés, ont cependant indiqué qu'ils connaissaient la marque BLACKBERRY en liaison avec un dispositif de poche.

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

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

*Affidavit de Ronald Harvey Smyth*

[19] M. Smyth déclare qu'il est professeur agrégé de la Faculté des lettres et sciences humaines (Département de linguistique) et de psychologie, et membre de la Discipline des sciences cognitives de l'Université de Toronto à Scarborough. Il est reconnu comme expert en

linguistique. Après un examen de son *curriculum vitae*, je suis convaincue que M. Smyth est compétent comme expert dans le domaine des linguistiques.

[20] M. Smyth déclare qu'il a été engagé par l'Opposante pour donner une opinion sur toutes similitudes entre les marques de commerce BLACKBERRY et BLACKBERRY PEARL de l'Opposante et la marque BLACKRUBY faisant l'objet de la demande.

*Affidavit de Robert W. White*

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

Preuves de la Requérante

*Affidavit de Jocelyne Yurick*

[22] Jocelyne Yurick est une adjointe administrative indépendante engagée par les agents de la Requérante. Elle a mené des recherches sur internet et dans des dictionnaires publiés pour trouver des définitions des mots « black (noir) », « pearl (perle) » et « ruby (rubis) ». Elle a noté que les définitions des dictionnaires qu'elle a trouvées ne contenaient aucune mention des marques de l'Opposante ni des marchandises et des services associés.

*Affidavit de Linda Victoria Thibeault*

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

Question préliminaire – Admissibilité des preuves d'expert

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

[25] Récemment, dans *Masterpiece, supra*, la Cour a examiné le rôle du juge dans le contrôle de l'admission des preuves d'experts dans les cas de confusion entre marques de commerce. Le Juge Rothstein a noté que les tribunaux doivent remplir leur rôle de gardien pour veiller à ce que des preuves et des sondages d'experts non nécessaires, non pertinents et potentiellement gênants ne puissent prolonger et compliquer les procédures judiciaires.

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

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

[28] En ce qui concerne les enquêtes, dans *Masterpiece*, la Cour a indiqué qu'elles avaient le potentiel de fournir une preuve pratique démontrant les réactions du consommateur sur le

marché, aspect qui n'est généralement pas connu d'un juge et permet de répondre au problème que le juge doit résoudre dans le cas d'une confusion. Le recours à des enquêtes auprès des consommateurs a été reconnu comme une preuve valide pour aider l'analyse des cas de confusion, la principale difficulté étant souvent leur fiabilité et leur invalidité potentielle (par exemple, si un sondage est axé sur la possibilité de confusion, au lieu de la probabilité de confusion). Dans le cas présent, je n'ai pas de raison de douter que les résultats de l'enquête de M<sup>me</sup> Corbin sont valides et fiables, et je les admetts donc comme étant pertinents à l'analyse de la confusion. Je suis donc prête à accorder le poids voulu à sa preuve.

### Motifs d'opposition

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

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

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

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

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

[32] Les trois derniers motifs d'opposition reposent tous sur la question de la probabilité de confusion entre la Marque et chacune des marques de l'Opposante. Je considère que l'argument de l'Opposante est le plus solide du fait que la Marque n'est pas enregistrable en vertu de l'alinéa 12(1)(d) de la Loi.

[33] Je concentrerai mon analyse sur la probabilité de confusion entre le mot servant de marque BLACKBERRY de l'Opposante et la Marque. Si l'argumentation de l'Opposante n'est



pas solide sur la base de cette marque, elle ne sera pas plus solide sur toutes ses autres marques, puisque le mot servant de marque BLACKBERRY a un plus grand degré de ressemblance à la Marque que les autres marques de l'Opposante.

[34] J'ai exercé la discrétion du Registraire pour confirmer que l'enregistrement suivant de l'Opposante pour la marque BLACKBERRY est actuellement en vigueur :

BLACKBERRY, n° d'enregistrement 638,068

Marchandises :

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

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

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

Services :

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

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

Services de transmission et de réception de communications vocales.

*Test de confusion*

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

[36] En appliquant le test de confusion, je dois tenir compte de toutes les circonstances de l'espèce, en particulier de celles qui sont spécifiquement énumérées dans l'alinéa 6(5) de la Loi, à savoir : (a) le caractère distinctif inhérent des marques de commerce ou noms commerciaux, et la mesure dans laquelle ils sont devenus connus; (b) la période pendant laquelle les marques de commerce ou noms commerciaux ont été en usage; (d) la nature du commerce; et (e) le degré de ressemblance entre les marques de commerce ou les noms commerciaux dans la présentation ou le son, ou dans les idées qu'ils suggèrent. Cette liste est loin d'être complète et tous les facteurs pertinents doivent être examinés. Bien que tous les facteurs n'ont pas nécessairement le même poids et que leur pondération individuelle dépend des circonstances (voir *Gainers Inc c. Tammy L Marchildon et le Registrare des marques de commerce* (1996), 66 CPR (3d) 308 (CF 1RE INST.)), le degré de ressemblance est le critère énoncé dans la loi qui est le plus souvent susceptible d'avoir le plus grand effet sur les décisions dans les cas de confusion [voir *Masterpiece Inc c. Alavida Lifestyles Inc* (2011), 92 CPR (4th) 361 (SCC)].

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

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

[38] La force d'une marque de commerce peut être accrue par le fait qu'elle devient mieux connue par la promotion ou l'usage. La preuve du déposant de l'Opposante, M. Guibert, montre que la marque BLACKBERRY de l'Opposante a été employée et devenue bien connue au

Canada et dans le monde depuis 1999. La preuve de M<sup>me</sup> Corbin est que 56 % des participants à l'enquête connaissaient un produit ou un service portant la marque de fabrique BLACKBERRY en liaison avec un ou plusieurs des produits ou services suivants : dispositif de courrier électronique, service de courrier électronique, téléphone de poche, téléphone cellulaire, téléphone intelligent, service de téléphone de poche, service de téléphone cellulaire, service de téléphone intelligent, assistant numérique personnel, PDA, agenda électronique, logiciel. Je suis donc convaincue que l'Opposante a montré qu'une grande partie des consommateurs au Canada associeraient la marque de commerce BLACKBERRY avec au moins un produit ou service mis à disposition par l'Opposante. La Requérante a également reconnu dans son argument écrit que la marque de commerce BLACKBERRY de l'Opposante pourrait avoir acquis un deuxième sens en liaison avec les dispositifs de poche de l'Opposante.

[39] D'autre part, la Marque est fondée sur un usage proposé et il n'y a pas de preuve d'un usage quelconque de la Marque après la date de production de la demande.

[40] Compte tenu des informations qui précèdent, je conclus que la marque de l'Opposante est devenue connue dans une grande mesure dans tout le Canada et ce facteur est en faveur de l'Opposante.

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

[41] La période pendant laquelle chacune des marques a été en usage favorise l'Opposante.

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

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

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

Il est évident d'après la preuve de l'Opposante que les dispositifs de poche de l'Opposante sont utilisés essentiellement pour la gestion du courrier électronique. La preuve de l'Opposante dans l'affidavit de Guibert dans la pièce 45 démontre que le produit a pour objet primordial de gérer le courrier électronique et qu'il n'est pas promu essentiellement comme un téléphone de poche. Dans sa publicité, la mention de la fonction de téléphone de poche est soit absente soit indiquée comme une fonction secondaire, moins importante. Exemples de déclarations figurant dans les annonces publicitaires dans la pièce 45 (Traduction) : « C'est le meilleur moyen de gérer votre courrier électronique et de collaborer avec votre équipe – où que vous allez, BlackBerry marche avec votre courrier électronique de bureau actuel ... Il se synchronise même avec votre calendrier en un clin d'œil. » « BlackBerry™ vous laisse gérer votre courrier électronique où que vous vous rendez pour vous. » « BlackBerry™ est différent. C'est une solution sans fil pour votre courrier électronique, conçu spécialement pour fonctionner avec votre courrier électronique de bureau. » « BlackBerry. C'est la solution sans fil qui vous permet d'envoyer et de recevoir facilement votre courrier électronique. »

[44] La Requérente prétend en outre que les marchandises faisant l'objet de sa demande ne sont pas toutes similaires ou semblables aux produits de l'Opposante. La Requérente soutient à cet égard que ses marchandises sont communément connues et mentionnées comme équipement de bureau (avec des fonctions très particulières et des utilisations spécifiques) et produits de divertissement à domicile, dont fort peu peuvent être adaptés ou généralement employés en conjonction avec un dispositif de poche sans fil, tel qu'un téléphone intelligent. Par ailleurs, la Requérente soutient que la preuve de l'Opposante montre que ses produits relèvent de la « technologie sans fil » alors que, à l'exception des assistants numériques personnels (PDA) et des téléphones de poche indiqués dans la demande d'enregistrement, aucune des marchandises faisant l'objet de la demande ne sont considérées comme relevant de la « technologie sans fil », parce que leur fonctionnement dépend d'une connexion électrique et, dans certains cas, d'une liaison par câble ou par satellite.

[45] Je conviens avec la Requérente que les seules marchandises qui sont chevauchent directement les marchandises de l'Opposante sont les assistants numériques personnels et les téléphones de poche. Toutefois, compte tenu du logiciel connexe de l'Opposante pour ses services d'appareils de poche et les accessoires des dispositifs BLACKBERRY, je considérerais également que les marchandises suivantes de la Requérente : logiciel pour le dessin mécanique

assisté par ordinateur, adaptateur de prise électrique destiné à être utilisé avec les dispositifs électroniques à piles, à savoir adaptateur comprenant un convertisseur de courant électrique, convertisseur de tension électrique, et fiche pour prise de courant électrique; casque d'écoute et écouteurs, coïncideraient avec les marchandises de l'Opposante. Pour ce qui est du reste des marchandises faisant l'objet de la demande, je ne les considère comme étant liées aux marchandises et services de l'Opposante que dans la mesure où les deux parties exploitent leur commerce dans le secteur de l'électronique et de l'informatique.

[46] J'ajouterai que le fait que les dispositifs de poche de l'Opposante peuvent avoir des fonctions similaires à certaines des marchandises faisant l'objet de la demande (par exemple, fonctions de caméra numérique, d'entreposage et de lecture de fichiers musicaux et sonores) n'est pas pertinent à la détermination de la confusion dans le cas présent, car je pense qu'il est raisonnable de supposer que le consommateur moyenne achèterait les téléphones intelligents de l'Opposante pour leur fonction principale (c'est-à-dire la gestion du courrier électronique) par opposition aux fonctions secondaires.

[47] En ce qui concerne les voies commerciales des parties, l'Opposante a invoqué la preuve concernant la proximité des marchandises des parties dans les mêmes magasins. Plus spécifiquement, l'Opposante a produit un affidavit de Robert T. Brockbank, détective privé qui s'est rendu dans plusieurs magasins de produits électroniques/informatiques dans la région du Grand pour y chercher des produits vendus par la Requérente, ainsi que le téléphone intelligent de l'Opposante. Bien que M. Brockbank n'ait pas observé de produits portant la marque BLACKRUBY en évidence dans les magasins de détail de Toronto, d'Oakville ou de Burlington durant la période du 24 janvier 2008 et du 24 mars 2008, il a noté que la plupart, sinon tous les produits inclus dans les marchandises faisant l'objet de la demande, à l'exception des semi-conducteurs, peuvent être trouvés en vente sous des marques de commerce de tierces parties dans les magasins visités qui vendaient les téléphones intelligents BLACKBERRY de l'Opposante. Cette situation n'est guère surprenante, cependant, puisque les magasins dans lesquels les marchandises coexistaient (par exemple, Future Shop, Best Buy et Costco) sont de grands magasins de produits électroniques/informatiques qui vendaient une vaste gamme diverses de produits électroniques.

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

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

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

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

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

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

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

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

[53] Comme autre circonstance de l'espèce, nous avons la preuve d'autres marques portant le préfixe BLACK dans le registre des marques de commerce du Canada, en liaison avec des marchandises de Catégorie 9. Bien entendu, l'état d'enregistrement n'est pertinent que dans la mesure où l'on peut en déduire l'état du marché [voir *Ports International Ltd c. Dunlop Ltd* (1992), 41 CPR (3d) 432 (COMC); *Welch Foods Inc c. Del Monte Corp* (1992), 44 CPR (3d) 205 (CF 1<sup>re</sup> inst.)]. Par contre, la décision dans *Kellogg Salada Canada Inc c. Maximum Nutrition Ltd* (1992), 43 CPR (3d) 349 (CAF) appuie la thèse que l'état du marché peut être déduit de l'état de la preuve d'enregistrement, lorsqu'il existe un grand nombre d'enregistrements pertinents. Dans le cas présent, il y a suffisamment d'enregistrements pertinents (à savoir, au moins 15) qui commencent par le préfixe BLACK et appartenant à diverses entreprises pour des marchandises et des services connexes, que je peux accepter que le public canadien est habitué à distinguer entre les marques qui contiennent le préfixe BLACK. On ne peut dire la même chose pour les marques contenant le mot RUBY, puisque les recherches de M<sup>me</sup> Thibeault n'ont révélé que 6 marques enregistrées contenant l'élément RUBY pour des marchandises similaires dans les noms de 3 propriétaires différents, ce qui est trop peu pour tirer des conclusions sur l'adoption commune de ces marques sur le marché.

### *Conclusion*

[54] Ayant examiné toutes les circonstances de l'espèce, je trouve que la Requérante n'a pas établi, selon une prépondérance des probabilités, qu'une confusion n'est pas probable entre sa marque BLACKRUBY et la marque BLACKBERRY de l'Opposante pour les marchandises suivantes : logiciel d'ordinateur pour le dessin mécanique, assistants numériques personnels (PDA), téléphones de poche, adaptateur de prise électrique à utiliser avec des dispositifs électroniques à piles à savoir : un adaptateur comprenant un convertisseur de courant électrique, un convertisseur de tension électrique et une fiche pour prise électrique, des casques d'écoute et des écouteurs. La confusion entre ces marchandises et celles de l'Opposante semble probable, étant donné la ressemblance entre les marques, la réputation de la marque de l'Opposante, surtout en ce qui concerne ses dispositifs de poche et ses services de courrier électronique, ainsi que le chevauchement entre ces marchandises et leurs voies de commerce. Pour ce qui est du reste des marchandises, je trouve qu'elles sont suffisamment éloignées de celles de l'Opposante que les différences entre les marques suffiraient à rendre la confusion peu probable, et

l'Opposante n'a pas présenté d'argument pour soutenir le contraire. Le motif d'opposition fondé sur l'alinéa 12(1)(d) est donc accepté en partie, en fonction de l'enregistrement n° TMA 638,068. La position de l'Opposante n'est pas plus solide en fonction de ses autres enregistrements invoqués.

#### Motifs d'opposition fondés sur l'alinéa 16(3)(a) et l'absence de caractère distinctif

[55] Comme il a été discuté précédemment dans l'analyse du motif d'opposition fondé sur l'alinéa 12(1)(d), l'Opposante a établi l'usage de sa marque BLACKBERRY depuis 1999 et s'est donc acquitté de son fardeau de preuve avec les motifs d'opposition fondés sur l'alinéa 16(3)(a) et l'absence de caractère distinctif. Les dates pertinentes pour évaluer la probabilité de confusion pour les motifs d'absence de droit d'enregistrement et de caractère distinctif sont, respectivement, la date de production de la demande de la Requérante et la date de l'opposition. À mon avis, les différences dans les dates pertinentes ont peu de conséquences dans la détermination de la question de confusion entre les marques de commerce des parties. En conséquence, pour des raisons similaires aux raisons présentées plus haut, les motifs d'opposition fondés sur l'alinéa 16(3)(a) et l'absence de caractère distinctif sont acceptés, pour ce qui est des marchandises suivantes : logiciel d'ordinateur pour le dessin mécanique, assistants numériques personnels (PDA), téléphones de poche, adaptateur de prise électrique à utiliser avec des dispositifs électroniques à piles à savoir : un adaptateur comprenant un convertisseur de courant électrique, un convertisseur de tension électrique et une fiche pour prise électrique, des casques d'écoute et des écouteurs; ils sont rejetés pour ce qui est du reste des marchandises.

#### Décision

[56] Pour les raisons établies ci-dessus, et en vertu de l'autorité qui m'est déléguée au titre de l'alinéa 63(3) de la Loi, je refuse la demande pour ce qui est des marchandises suivantes : logiciel d'ordinateur pour le dessin mécanique, assistants numériques personnels (PDA), téléphones de poche, adaptateur de prise électrique à utiliser avec des dispositifs électroniques à piles à savoir : un adaptateur comprenant un convertisseur de courant électrique, un convertisseur de tension électrique et une fiche pour prise électrique, des casques d'écoute et des écouteurs, et je rejette l'opposition pour ce qui est du reste des marchandises, en application de l'alinéa 38(8)



de la Loi [voir *Coronet-Werke Heinrich Schlerf GmbH c. Produits Menagers Coronet Inc* (1986), 10 CPR (3d) 482 (CF 1<sup>re</sup> inst.) comme autorité pour une décision partagée].


---


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


**TABLEAU A**


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

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

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

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

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

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

Traduction certifiée conforme  
L. Nguyen Trung