

TRADUCTION



LE REGISTRAIRE DES MARQUES DE COMMERCE

THE REGISTRAR OF TRADE-MARKS

Référence : 2012 COMC 214
Date de la décision : 23-11-2012

**DANS L’AFFAIRE DE L’OPPOSITION
de Groupe Pages Jaunes Cie à la
demande n° 1 359 462 produite par Yelp!
Inc. en vue de l’enregistrement de la
marque de commerce YELP et dessin**

[1] Le 3 août 2007, Yelp! Inc. (la Requérante) a produit une demande d’enregistrement à l’égard de la marque de commerce YELP et dessin (la Marque), reproduite ci-dessous, revendiquant la date de priorité de production du 6 février 2007. La demande est fondée à la fois sur l’enregistrement et l’emploi de la Marque aux États-Unis d’Amérique, et sur l’emploi projeté de la Marque au Canada en liaison avec des services.



[2] L’état déclaratif des services, dans sa version modifiée du 9 septembre 2008, est rédigé comme suit :

[TRADUCTION]

diffusion d’information d’annuaire téléphonique par un réseau de communication mondial; offre d’un site Web interactif compilant des commentaires d’utilisateurs sur les entreprises, les fournisseurs de services, les professionnels de la santé, les services professionnels, les services personnels, l’immobilier, les restaurants, l’hébergement, le voyage, le magasinage, la vie nocturne, l’esthétique et les spas; diffusion d’information, notamment compilations, classements, revues, références et

recommandations concernant les entreprises, les fournisseurs de services, les professionnels de la santé, les services professionnels, les services personnels, l'immobilier, les restaurants, l'hébergement, le voyage, le magasinage, la vie nocturne, l'esthétique et les spas par un réseau informatique mondial.

[3] La demande a été annoncée aux fins d'opposition dans le *Journal des marques de commerce* du 10 décembre 2008.

[4] Le 17 avril 2009, Groupe Pages Jaunes Cie (l'Opposante) a produit une déclaration d'opposition. L'Opposante a modifié sa déclaration d'opposition à deux reprises. La déclaration d'opposition modifiée qui figure au dossier est datée du 26 août 2011.

[5] Dans le préambule de sa déclaration d'opposition, l'Opposante allègue être propriétaire de marques de commerce déposées et non déposées formées en tout ou en partie des éléments nominaux YELLOW PAGES et employées en liaison avec des marchandises et des services, y compris des services Internet, notamment des services de publicité en ligne d'entreprises et de particuliers, et la publication et la diffusion d'information pour le compte d'autrui dans un guide et un annuaire Internet. Les motifs d'opposition soulevés se résument comme suit :

- a) la demande n'est pas conforme aux exigences des alinéas 30a) et 30i) de la *Loi sur les marques de commerce*, L.R.C. 1985, ch. T-13 (la *Loi*);
- b) la Marque n'est pas enregistrable aux termes de l'alinéa 12(1)d) de la *Loi*, car elle crée de la confusion avec les marques de commerce déposées de l'Opposante énumérées ci-dessous :

Marque de commerce

N° d'enregistrement



TMA100 936



TMA205 312



TMA349 765

YellowPages.city

TMA511 461

YELLOW PAGES

TMA246 988

YELLOW PAGES EXPRESS

TMA546 443



TMA616 547



TMA616 918

YELLOWPAGES.CA

TMA575 757



TMA740 892



TMA748 740

YELLOWPAGES411

TMA740 939

- c) la Requérante n'est pas la personne ayant droit à l'enregistrement de la Marque aux termes des alinéas 16(2)a) et 16(3)a) de la *Loi*, car, à la date de production de la demande, la Marque créait de la confusion avec des marques de commerce déposées et non déposées ayant été employées antérieurement au Canada par l'Opposante ou un prédécesseur en titre;
- d) la Requérante n'est pas la personne ayant droit à l'enregistrement de la Marque aux termes des alinéas 16(2)b) et 16(3)b) de la *Loi*, car, à la date de production de la demande, la Marque créait de la confusion avec les marques de commerce non déposées de l'Opposante énumérées ci-dessous :

Marque de commerce

N° de demande



1 288 481

- e) la Requérante n'est pas la personne ayant droit à l'enregistrement de la Marque aux termes des alinéas 16(2)c) et 16(3)c) de la *Loi*, car, à la date de production de la demande, la Marque créait de la confusion avec les noms commerciaux « Yellow Pages » et « Yellow Pages Group »;
- f) la Marque n'est pas distinctive au sens des articles 2 et 6 de la *Loi*.

[6] Le 8 juillet 2009, la Requérante a produit et signifié une contre-déclaration dans laquelle elle réfute essentiellement les motifs d'opposition.

[7] La Requérante et l'Opposante ont toutes deux présenté des éléments de preuve et des observations écrites. Une audience a eu lieu; les parties y étaient toutes deux représentées.

Fardeau de preuve et dates pertinentes

[8] 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 d'un fardeau initial consistant à présenter une preuve admissible suffisante pour permettre de conclure raisonnablement à l'existence des faits allégués à l'appui de chacun des motifs d'opposition soulevés [voir *John Labatt Ltd c. Molson Companies Ltd* (1990), 30 C.P.R. (3d) 293 (C.F. 1^{re} inst.), p. 298; et *Dion Neckwear Ltd c. Christian Dior, SA* (2002), 20 C.P.R. (4th) 155 (C.A.F.)].

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

- alinéas 38(2)a)/30a) et 30i) – la date de production de la demande [voir *Georgia-Pacific Corp c. Scott Paper Ltd* (1984), 3 C.P.R. (3d) 469 (C.O.M.C.), p. 475];
- alinéas 38(2)b)/12(1)d) – la date de ma décision [voir *Park Avenue Furniture Corporation c. Wickes/Simmons Bedding Ltd et le Registraire des marques de commerce* (1991), 37 C.P.R. (3d) 413 (C.A.F.)];

- alinéas 38(2)c)/16(2)a) à 16(2)c) et 16(3)a) à 16(3)c) – la date de priorité de production revendiquée dans la demande [paragraphe 16(2) et 16(3) de la *Loi*];
- alinéa 38(2)d)/article 2 – la date de production de la déclaration d’opposition [voir *Metro-Goldwyn-Mayer Inc c. Stargate Connections Inc* (2004), 34 C.P.R. (4th) 317 (C.F.)].

Aperçu général de la preuve

[10] Je fournis dans les paragraphes qui suivent un aperçu de la preuve produite par les parties. S’il y a lieu, j’examinerai plus en détail certains éléments de preuve dans le cadre de mon analyse des motifs d’opposition. Je souligne, par ailleurs, que je n’accorderai, dans mon examen de la preuve, aucun poids aux parties de la preuve qui tiennent de l’argumentation ou sont de simples allégations ou opinions sur les questions de fait et de droit qu’il appartient au registraire de trancher dans la présente procédure.

Preuve principale de l’Opposante

[11] Au soutien de son opposition, l’Opposante a produit, aux termes de l’article 41 du *Règlement sur les marques de commerce*, DORS/96-195 (le *Règlement*), un affidavit de Louise-Marie St-Arnaud, gestionnaire principale, Transformation de la marque au sein de l’entreprise de l’Opposante. L’Opposante a également produit une déclaration solennelle de Simon Picard, employé de l’agent de marques de commerce de l’Opposante, à titre de preuve supplémentaire aux termes de l’article 44 du *Règlement*. Ni Mme St-Arnaud ni M. Picard n’ont été contre-interrogés.

Affidavit de Louise-Marie St-Arnaud

[12] Mme St-Arnaud décrit l’Opposante comme le chef de file des services locaux de recherche commerciale et le plus important éditeur d’annuaires téléphoniques au Canada; l’Opposante est le premier et seul éditeur national d’annuaires d’entreprises imprimés au Canada et exploite le principal annuaire en ligne des entreprises au Canada. En plus d’éditer ses propres annuaires d’entreprises, l’Opposante est l’éditeur officiel des annuaires téléphoniques

résidentiels de Bell Canada et de Telus; elle assure également l'édition des annuaires d'un certain nombre d'autres compagnies de téléphone [para. 3 de l'affidavit].

[13] Mme St-Arnaud affirme que l'Opposante est propriétaire au Canada de la marque de commerce YELLOW PAGES et de plusieurs autres marques de commerce comprenant les éléments nominaux YELLOW PAGES. Je constate que partout dans son affidavit, Mme St-Arnaud désigne collectivement les autres marques de commerce comme les marques du Groupe Pages Jaunes (GPJ), sauf en certains endroits où elle fait directement référence à des marques précises du GPJ, notamment la marque de commerce YELLOWPAGES.CA. Je constate également que, dans les parties de son affidavit qui ont trait aux marques de commerce qui figurent sur les pièces produites à titre d'exemples d'emploi et de publicité, Mme St-Arnaud renvoie principalement, mais non exclusivement, à l'exposition de la marque de commerce YELLOW PAGES et/ou de la marque de commerce YELLOWPAGES.CA.

[14] Je reproduis ci-dessous le paragraphe 6 de l'affidavit de Mme St-Arnaud.

[TRADUCTION]

6. [l'Opposante] et ses prédécesseurs en titre ont employé et continuent d'employer la marque de commerce YELLOW PAGES et les marques du GPJ en liaison avec des services de publicité d'entreprises dans des annuaires imprimés et des services de compilation et de publication d'annuaires d'entreprises et d'annuaires téléphoniques imprimés (ci-après appelés les « services d'annuaires imprimés »), et en liaison avec des services de diffusion et de publicité d'entreprises au moyen d'annuaires en ligne et électroniques interrogeables et de transmissions électroniques (ci-après appelés les « services d'annuaires en ligne ») (collectivement appelés les « services d'annuaires imprimés et en ligne »). Les services d'annuaires imprimés et les services d'annuaires en ligne constituent depuis 1948 et 1996 respectivement, une source de premier ordre en matière d'inscriptions d'affaires au Canada.

[15] Au paragraphe 4 de son affidavit, Mme St-Arnaud fournit un tableau exposant les enregistrements sur lesquels l'Opposante fonde son opposition. Au paragraphe 8, elle affirme que [TRADUCTION] « la marque de commerce YELLOW PAGES et les marques du GPJ ont été employées sans interruption au Canada par [l'Opposante] et ses prédécesseurs en titre (le cas échéant), en liaison avec les marchandises et les services décrits dans l'enregistrement de chacune des marques de commerce ». Mme St-Arnaud a produit des certificats attestant de

l'authenticité des enregistrements appartenant à l'Opposante; elle a fourni les noms des prédécesseurs en titre de l'Opposante, le cas échéant [para. 9 à 12, pièces 2 à 5 de l'affidavit].

[16] Mme St-Arnaud a produit des éléments de preuve concernant l'emploi de la marque YELLOW PAGES et d'au moins une des marques du GPJ en liaison avec des annuaires imprimés d'entreprises ou de particuliers et d'entreprises (les « annuaires imprimés ») publiés au Canada par l'Opposante et ses prédécesseurs [para. 13 à 15, pièce 6 de l'affidavit].

[17] Mme St-Arnaud a également produit des éléments de preuve ayant trait à l'annuaire d'entreprises en ligne qu'offre l'Opposante au Canada par l'intermédiaire i) du site Web *www.yellowpages.ca* (le site Web) détenu et administré par l'Opposante; ii) de conventions de comarquage avec d'importants partenaires, tels AOL, Yahoo et Sympatico, en vertu desquelles les utilisateurs de ces sites Web ont accès aux services d'annuaires en ligne de l'Opposante; et iii) d'applications pour mobiles, y compris une application que les utilisateurs peuvent télécharger directement dans leur appareil, et du site Web *mobile.yip.ca* [para. 16 à 31, pièces 7 à 16 de l'affidavit]. Elle a, en outre, présenté des éléments de preuve concernant les services d'annuaires sur CD-ROM offerts par l'Opposante; ces CD-ROM contiennent une version numérisée des inscriptions figurant dans les annuaires imprimés de l'Opposante [para. 32, pièce 17 de l'affidavit].

[18] Comme preuve d'emploi de la marque YELLOW PAGES et de certaines des marques du GPJ en liaison avec des services de publicité, Mme St-Arnaud a produit des exemples représentatifs de factures adressées aux clients qui achètent un espace publicitaire dans les annuaires de l'Opposante [para. 33, pièce 18 de l'affidavit].

[19] Mme St-Arnaud a produit des éléments de preuve concernant la promotion des services d'annuaires imprimés et en ligne i) dans les annuaires imprimés eux-mêmes; ii) au moyen de publicités postales, de dépliants et d'encarts joints aux factures; iii) par l'intermédiaire d'autres médias, y compris la télévision, la radio, la presse écrite et des tableaux-réclames; et iv) au moyen de divers types de documents promotionnels [para. 35 à 45, pièces 19 à 27 de l'affidavit].

[20] Enfin, Mme St-Arnaud a produit un tableau présentant les revenus approximatifs – répartis annuellement – générés par les services d’annuaires imprimés et en ligne au cours de la période allant de 2003 à 2009 [para. 47, pièce 28 de l’affidavit].

Déclaration solennelle de Simon Picard

[21] M. Picard a produit des copies de six articles et d’un document tiré d’un site Web censés démontrer que la Marque est la contraction des mots « yellow pages » [pages jaunes] [pièces SP-1 à SP-7 de l’affidavit].

Preuve de la Requérente

[22] Au soutien de sa demande, la Requérente a produit les affidavits de Laurence Wilson, chef du contentieux de la Requérente, de Gay Owens, un chercheur en marques de commerce collaborant avec l’agent de marques de commerce de la Requérente, et de Timothy Law, un technicien juridique à l’emploi de l’agent de marques de commerce de la Requérente. Seul M. Law a été contre-interrogé; la transcription de son contre-interrogatoire a été versée au dossier. Je ne me reporterai au contre-interrogatoire de M. Law que dans la mesure où il est pertinent du point de vue de la preuve et des observations des parties.

Affidavit de Laurence Wilson

[23] À titre d’observation préliminaire, je souligne que les documents joints comme pièces à l’affidavit de M. Wilson n’ont pas été authentifiés dans les formes prescrites par les *Règles des Cours fédérales*, DORS/98-106, lesquelles sont généralement suivies lors de procédures d’opposition. Des pièces non légalisées comme celles annexées à l’affidavit seraient sans doute déclarées irrecevables par la Cour fédérale. Or, le registraire n’est pas tenu d’appliquer à la lettre les règles de la Cour fédérale, d’autant plus qu’en l’espèce, l’Opposante n’a jamais soulevé le fait que les documents annexés à l’affidavit n’ont pas été légalisés. Dans ces circonstances, je considère que les documents annexés à l’affidavit de M. Wilson sont admissibles en preuve.

[24] D’après les affirmations de M. Wilson, la Requérente exploite à l’adresse *www.yelp.com* un site Web de recherche locale qui tient également lieu de réseau social où les utilisateurs peuvent donner leur avis sur une multitude d’entreprises. Le site Web *www.yelp.com* est consulté

par près de 30 millions de personnes mensuellement, ce qui en fait l'un des 100 sites Web les plus consultés aux États-Unis [para. 2, pièce « A » de l'affidavit]. La Requérante a commencé à exploiter le site Web canadien *www.yelp.ca* en août 2008. Depuis cette date, le nombre d'utilisateurs a connu une augmentation soutenue, si bien qu'aujourd'hui plus d'un million de visiteurs consultent chaque mois le site Web canadien de la Requérante. Des [TRADUCTION] « dizaines de milliers de Canadiens ont ouvert un compte utilisateur » sur le site Web de la Requérante et des avis ont été publiés au sujet de [TRADUCTION] « dizaines de milliers d'entreprises canadiennes » [para. 3 de l'affidavit, pièce « B »].

[25] M. Wilson affirme n'avoir jamais eu connaissance d'un seul cas de confusion entre l'entreprise et les marques de commerce de la Requérante et celles de l'Opposante [para. 4 de l'affidavit].

Affidavit de Gay Owens

[26] Mme Owens a présenté les résultats de recherches sur l'état du registre qu'elle a effectuées le 18 février 2010 dans le but de repérer les demandes et enregistrements de marque de commerce actifs [TRADUCTION] « contenant la syllabe YEL ». Sa première recherche, qu'elle a effectuée semble-t-il sans préciser le genre de marchandises ou de services, a retourné 209 demandes et enregistrements de marque de commerce actifs [para. 3, pièce « A » de l'affidavit]. Sa deuxième recherche, qu'elle a limitée à des marchandises, telles que des [TRADUCTION] « annuaires, publications, journaux, livres » et à des services identiques ou s'apparentant à ceux décrits dans l'état déclaratif des services figurant dans la demande d'enregistrement de la Marque, a retourné 39 demandes et enregistrements actifs [para. 4 et 5, pièce « B » de l'affidavit].

Affidavit de Timothy Law

[27] L'affidavit de M. Law vise apparemment à démontrer que les mots « yellow pages » [pages jaunes] sont employés par différents commerçants dans le monde, y compris au Canada, en liaison avec des services d'annuaires d'entreprises et des services connexes. À l'appui de sa thèse, M. Law a présenté les éléments de preuve suivants :

- les résultats de recherches sur Internet qu'il a effectuées à l'aide du moteur de recherche Google et dans Wikipedia [para. 2 à 5, pièces « A » à « D » de l'affidavit];
- des copies de pages provenant de 22 sites Web [TRADUCTION] « présentant du contenu canadien » qu'il énumère au paragraphe 6 de son affidavit [pièce « E »].
- des copies de pages provenant de 66 sites Web qu'il énumère au paragraphe 7 de son affidavit [pièce « F »];
- des copies de pages provenant des sites Web *www.yellow-net.com*, *www.cyellit.org* et *www.yellgroup.com* [para. 8 à 10, pièces « G » à « I » de l'affidavit].

Preuve en réponse de l'Opposante

[28] En conformité avec l'article 43 du *Règlement*, l'Opposante a produit les éléments de preuve suivants :

- un certificat d'authenticité attestant que la demande n° 1 414 978 (YellowSpaces) a été abandonnée;
- des certificats d'authenticité attestant que l'Opposante est propriétaire des enregistrements portant les numéros TMA516 914 (YELLOW.CA), TMA520 569 (YELLOW.CA et dessin), TMA677 910 (HelloYellow et dessin) et TMA720 424 (HELLOYELLOW);
- une déclaration solennelle de Louise-Marie St-Arnaud, faite le 9 décembre 2010. Mme St-Arnaud, qui n'a pas été contre-interrogée, a présenté des éléments de preuve concernant l'emploi des marques de commerce HelloYellow et dessin et HELLOYELLOW de l'Opposante (collectivement appelées les marques HELLOYELLOW).

[29] Comme les certificats d'authenticité établissent le statut de la demande et des enregistrements de marques de commerce qu'a repérés Mme Owens lors de ses recherches, j'estime qu'ils constituent une réponse adéquate à la preuve produite par la Requérante. S'agissant de la déclaration solennelle de Mme St-Arnaud, la Requérante soutient dans ses

observations écrites que cette déclaration ne constitue pas une preuve en réponse valable; elle ne fournit cependant aucune explication pour étayer sa thèse.

[30] Les éléments de preuve produits en vertu de l'article 43 du *Règlement* ne devraient pas servir à combler les lacunes de la preuve principale présentée par un opposant. Toutefois, il ne s'agit pas simplement de déterminer si ces éléments de preuve auraient pu faire partie de la preuve principale de l'opposant. Le critère à appliquer consiste à déterminer si ces éléments de preuve répondent valablement aux questions soulevées dans la preuve produite par le requérant en vertu de l'article 42 du *Règlement* et s'ils tiennent compte de matières imprévues. J'estime que la déclaration solennelle de Mme St-Arnaud ne constitue pas une preuve en réponse valable aux termes de l'article 43 du *Règlement*, et ce, pour les raisons exposées ci-dessous.

[31] D'une part, je n'accorde aucun poids à l'affirmation de Mme St-Arnaud selon laquelle [TRADUCTION] « la preuve produite par la Requérante dans la présente opposition a trait en partie » aux marques HELLOYELLOW [para. 3 de la déclaration solennelle]. Il est évident, selon moi, que cette affirmation est intéressée. D'autre part, j'estime que cet élément de preuve ne répond à aucun fait nouveau contenu dans la preuve de la Requérante et qu'il aurait pu, par conséquent, être présenté dans le cadre de la preuve principale produite par l'Opposante aux termes de l'article 41 ou encore, avec l'autorisation du registraire, en vertu de l'article 44 du *Règlement*. À cet égard, je souligne que bien que Mme St-Arnaud allègue que les marques HELLOYELLOW ont commencé à être employées en février 2005 [para. 6 de la déclaration solennelle], les certificats d'authenticité confirment que les enregistrements correspondants ont été émis *au nom de l'Opposante* le 30 novembre 2006 (TMA677 910) et le 7 août 2008 (TMA720 424). L'affirmation de l'Opposante selon laquelle la déclaration solennelle confirme que l'Opposante a employé des formes abrégées ou tronquées de sa marque YELLOW PAGES tend à corroborer la conclusion selon laquelle cet élément de preuve aurait dû être présenté dans le cadre de la preuve principale de l'Opposante.

Analyse des motifs d'opposition

[32] J'analyserai maintenant les motifs d'opposition au regard de la preuve produite par les parties, en excluant, toutefois, la déclaration solennelle de Mme St-Arnaud ayant conclu qu'elle ne constitue pas une preuve valable aux termes de l'article 43 du *Règlement*.

Non-conformité aux alinéas 30a) et 30i) de la Loi

[33] L'Opposante n'ayant fourni aucune explication relativement aux motifs d'opposition fondés sur les alinéas 30a) et 30i), ni dans ses observations écrites ni à l'audience, je rejette sommairement ces motifs d'opposition pour les raisons exposées ci-dessous.

[34] Premièrement, l'Opposante allègue au soutien de son motif d'opposition fondé sur l'alinéa 30a) que [TRADUCTION] « les marchandises et les services de la Requérante ne sont pas décrits dans les termes ordinaires du commerce ». Or, la demande porte uniquement sur des services. La partie du motif d'opposition qui renvoie à des marchandises est donc rejetée du fait qu'elle est incorrectement plaidée. Je rejette également la partie du motif d'opposition qui concerne les services, car l'Opposante ne s'est pas acquittée de son fardeau de preuve initial. Non seulement l'Opposante n'a présenté aucune observation relativement à ce motif d'opposition, elle n'a produit aucun élément de preuve pour en établir le bien-fondé.

[35] Deuxièmement, l'alinéa 30i) de la *Loi* exige du requérant qu'il joigne à sa demande une déclaration portant qu'il est convaincu d'avoir le droit d'employer la marque de commerce au Canada. D'après la jurisprudence, lorsque le requérant a fourni la déclaration exigée, on ne peut conclure à la non-conformité avec l'alinéa 30i) qu'en présence de circonstances exceptionnelles, telles la mauvaise foi ou le non-respect d'une loi fédérale, rendant la déclaration du requérant invraisemblable [voir *Sapodilla Co Ltd c. Bristol-Myers Co* (1974), 15 C.P.R. (2d) 152 (C.O.M.C.), p. 155; et *Canada Post Corporation c. le Registraire des marques de commerce* (1991), 40 C.P.R. (3d) 221 (C.F. 1^{re} inst.)]. Or, il n'existe en l'espèce aucune circonstance exceptionnelle.

Enregistrabilité/alinéa 12(1)d) de la Loi

[36] Ayant exercé le pouvoir discrétionnaire du registraire, je confirme que chacun des enregistrements invoqués au soutien de ce motif d'opposition est en vigueur. L'Opposante s'est donc acquittée du fardeau initial qui lui incombait au titre de l'alinéa 12(1)d) de la *Loi*. Il s'agit donc maintenant de déterminer si la Requérante s'est acquittée de son fardeau ultime de démontrer que, en date d'aujourd'hui, il n'existe pas de probabilité raisonnable de confusion entre la Marque et les marques déposées de l'Opposante.

[37] Le test en matière de confusion est celui de la première impression et du vague souvenir. 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 des deux marques de commerce dans la même région serait susceptible de faire conclure que les marchandises liées à ces marques de commerce 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.

[38] Dans l'application du test en matière de confusion, le registraire doit tenir compte de toutes les circonstances de l'espèce, y compris celles expressément énoncées au paragraphe 6(5) de la *Loi*, à savoir *a*) le caractère distinctif inhérent des marques et la mesure dans laquelle elles sont devenues connues; *b*) la période pendant laquelle les marques ont été en usage; *c*) le genre de marchandises, services ou entreprises; *d*) la nature du commerce; et *e*) le degré de ressemblance entre les marques dans la présentation ou le son, ou dans les idées qu'elles suggèrent. Le poids qu'il convient d'accorder à chacun de ces facteurs n'est pas nécessairement le même. [Voir *Mattel, Inc c. 3894207 Canada Inc* (2006), 49 C.P.R. (4th) 321 (C.S.C.); *Veuve Clicquot Ponsardin c. Boutiques Cliquot Ltée et al* (2006), 49 C.P.R. (4th) 401 (C.S.C.); et *Masterpiece Inc c. Alavida Lifestyles Inc* (2011), 92 C.P.R. (4th) 361 (C.S.C.) pour une analyse approfondie des principes généraux qui régissent le test en matière de confusion.]

[39] J'estime que le moyen le plus efficace de trancher la question de la confusion aux termes de l'alinéa 12(1)*d*), consiste à comparer la Marque et la marque nominale YELLOW PAGES (n° TMA246 988) enregistrée en liaison avec les marchandises et services suivants :

[TRADUCTION]

Marchandises : CD-ROM préenregistrés contenant de l'information publicitaire sur diverses entreprises.

Services : (1) Publicité d'entreprises dans des annuaires, et compilation et publication d'annuaires d'entreprises et téléphoniques. (2) Compilation et publication de fichiers d'adresses. (3) Publicité d'entreprises sur CD-ROM, et compilation et publication de CD-ROM. (4) Publicité d'entreprises sur Internet, en ligne, par publication électronique et transmissions électroniques.

[40] En d'autres termes, s'il appert que la confusion entre la Marque et la marque YELLOW PAGES enregistrée sous le n° TMA246 988 est peu probable, la confusion avec les autres marques de commerce déposées invoquées par l'Opposante ne sera pas davantage à craindre.

[41] Dans l'arrêt *Masterpiece*, la Cour suprême du Canada a déclaré ce qui suit relativement à l'importance que revêt le facteur énoncé à l'alinéa 6(5)e) dans l'analyse de la probabilité de confusion (voir le paragraphe 49) :

[TRADUCTION]

[...] il arrive souvent que le degré de ressemblance soit le facteur susceptible d'avoir le plus d'importance dans l'analyse relative à la confusion, et ce même s'il est mentionné en dernier lieu au par. 6(5) [...] si les marques ou les noms ne se ressemblent pas, il est peu probable que l'analyse amène à conclure à la probabilité de confusion même si les autres facteurs tendent fortement à indiquer le contraire. En effet, ces autres facteurs ne deviennent importants que si les marques sont jugées identiques ou très similaires [...] En conséquence, certains prétendent que, dans la plupart des cas, l'étude de la ressemblance devrait constituer le point de départ de l'analyse relative à la confusion.

[42] J'examinerai donc, dans les paragraphes qui suivent, les circonstances de l'espèce, en commençant par le degré de ressemblance entre la Marque et la marque YELLOW PAGES.

Le degré de ressemblance entre les marques dans la présentation ou le son, ou dans les idées qu'elles suggèrent

[43] S'agissant d'évaluer la probabilité de confusion, il est bien établi en droit qu'il faut éviter de décomposer les marques de commerce en leurs éléments constitutifs et qu'il importe plutôt de les envisager dans leur ensemble.

[44] L'argument principal de l'Opposante voulant qu'il existe un fort degré de ressemblance entre les marques de commerce respectives des parties s'appuie sur la thèse selon laquelle la Marque serait perçue comme une forme abrégée de la marque YELLOW PAGES. À cet égard, l'Opposante prétend que sa preuve démontre qu'elle a pour pratique d'employer des formes modifiées ou abrégées de sa marque YELLOW PAGES. L'Opposante prétend également que la déclaration solennelle de M. Picard confirme de façon objective le lien entre l'expression YELP et la marque YELLOW PAGES. Dans les deux cas, la Requérante a contesté la valeur probante de la preuve sur laquelle s'appuie l'Opposante.

[45] Considérant les marques de commerce que l’Opposante invoque au soutien de son opposition, j’estime que les prétentions de l’Opposante relativement au fait qu’elle emploie des formes modifiées ou abrégées de sa marque YELLOW PAGES ne sont pas uniquement pertinentes du point de vue de l’analyse des facteurs énoncés à l’alinéa 6(5)e); elles mettent en lumière une circonstance additionnelle de l’espèce. Je reviendrai donc sur ces prétentions dans mon analyse des autres circonstances de l’espèce.

[46] S’agissant de la déclaration solennelle de M. Picard, je ne suis pas convaincue, contrairement à ce qu’affirme l’Opposante, que l’on puisse considérer cette déclaration comme la preuve que la Marque est le résultat de la contraction des mots « yellow pages ». À cet égard, j’estime, comme le fait valoir la Requérante, que les copies de pages extraites de sites Web fournies par M. Picard ne sont pas admissibles pour établir la véracité de leur contenu. Je ne peux qu’admettre que les sites Web desquels proviennent ces pages existaient au moment où M. Picard les a consultés, le 23 juillet 2010. On pourrait faire valoir que, puisque la Requérante avait la possibilité de produire une preuve pour réfuter la preuve de l’Opposante destinée à démontrer que la Marque est une contraction des mots « yellow pages » et qu’elle ne l’a pas fait, il y aurait lieu d’accorder une certaine valeur probante à la preuve présentée par M. Picard. Or, même dans la mesure où l’on admettrait que cette preuve est suffisante pour établir que la Marque est une contraction des mots « yellow pages », rien dans la preuve dont je dispose n’indique que des consommateurs canadiens ont consulté à quelque moment que ce soit et dans quelque mesure que ce soit un ou plusieurs des sites Web mentionnés par M. Picard, ou que les consommateurs canadiens ont quelque connaissance que ce soit de la genèse de la Marque.

[47] Je conviens, comme le souligne la Requérante, qu’en dépit du fait qu’elle contient les lettres « yel », la Marque se distingue aisément de la marque YELLOW PAGES dans la présentation et dans le son. S’agissant de l’idée suggérée par la Marque, je ferai d’abord remarquer que la Requérante a affirmé dans ses observations écrites que la Marque [TRADUCTION] « évoque une réponse vocale (c.-à-d. “un cri ou un son aigu”) » [para. 32 de ses observations écrites] et qu’elle s’est ensuite contredite à l’audience en affirmant que rien n’indiquait que le mot « yelp » ait une signification particulière en langue anglaise. Quoi qu’il soit, comme je peux, moi aussi, consulter des dictionnaires [voir *Insurance Co. of Prince Edward Island c. Prince Edward Island Insurance Co* (1999), 2 C.P.R. (4th) 103 (C.O.M.C.)], j’ai

consulté *The Canadian Oxford Dictionary*, qui donne du mot « yelp » la définition suivante : [TRADUCTION] « *nom.* cri aigu et perçant d'un chien ou s'apparentant à celui d'un chien en proie à la douleur à ou l'excitation. • *verbe.* pousser un cri. ». Compte tenu de la signification du mot « yelp » et de mes conclusions concernant la preuve présentée par M. Picard, j'estime que la Marque se distingue également de la marque YELLOW PAGES dans les idées qu'elles suggèrent.

[48] En définitive, je conclus que les facteurs énoncés à l'alinéa 6(5)e) jouent nettement en faveur de la Requérante.

Le caractère distinctif inhérent des marques de commerce et la mesure dans laquelle elles sont devenues connues

[49] Le facteur énoncé à l'alinéa 6(5)a) concerne aussi bien le caractère distinctif inhérent des marques en cause que leur caractère distinctif acquis.

[50] La Requérante affirme que la marque YELLOW PAGES n'est pas intrinsèquement forte, parce qu'elle donne depuis de nombreuses années et continue de donner une description claire des services puisque de nombreux commerçants font imprimer des annuaires téléphoniques d'entreprises sur des « yellow pages » [pages jaunes]. Pour étayer cette affirmation, la Requérante invoque, entre autres, des passages tirés de Wikipedia que M. Law a joint à son affidavit comme pièces « B », « C » et « D ». La Requérante soutient, en outre, qu'on peut admettre d'office le fait que les parties commerciales ou entreprises des annuaires téléphoniques au Canada sont imprimées sur du papier jaune depuis de nombreuses années et continuent de l'être.

[51] J'estime qu'il n'est pas nécessaire que je m'attarde davantage aux observations de la Requérante. En effet, en dépit des lacunes que peut présenter la preuve de l'Opposante et indépendamment de la question de savoir si, comme l'affirme la Requérante, les mots « yellow pages » donnent effectivement une description claire des marchandises et services de l'Opposante, il est évident que la marque YELLOW PAGES bénéficie d'un caractère distinctif acquis considérable. En fait, je suis convaincue, au vu de la preuve que l'Opposante a produit par

le truchement de l'affidavit de Mme St-Arnaud, y compris les éléments de preuve énumérés ci-dessous, que la marque YELLOW PAGES est devenue notoirement connue partout au Canada :

- à la date à laquelle l'affidavit a été souscrit (le 2 novembre 2009), l'Opposante publiait annuellement plus de 334 annuaires imprimés tirés à plus de 26 millions d'exemplaires et distribués aux citoyens, aux entreprises et aux autres organisations, c'est-à-dire à près de 97 p. 100 de la population canadienne [para. 15];
- le trafic mensuel sur le site Web est passé d'environ 1,1 million de visiteurs uniques en 2003 à 4,6 millions de visiteurs uniques en septembre 2009 [pièce 11];
- le trafic mensuel moyen sur le site Web *mobile.y.p.ca* est passé de 30 701 en 2003 à 199 896 en septembre 2009 [pièce 15];
- les applications pour mobiles ont été téléchargées par plus de 500 000 personnes [para. 31];
- les dépenses publicitaires engagées pendant la période allant de 2003 à 2010 (estimation) se sont élevées à plus de 42 millions de dollars;
- en date du 3 novembre 2009, les services d'annuaires imprimés et en ligne de l'Opposante généraient, depuis 2006, des revenus de plus d'un milliard de dollars annuellement [para. 47].

[52] Malgré que le mot « yelp » soit défini dans au moins un dictionnaire, j'estime que la Marque possède un certain caractère distinctif inhérent dans le contexte des services visés par la demande. Étant donné que la Requérente exploite son site Web canadien depuis août 2008, je considère qu'il n'est pas nécessaire que j'examine en détail les observations des parties en ce qui concerne la notoriété de la Marque au Canada. En effet, peu importe la mesure dans laquelle la Marque est devenue connue, il ne fait aucun doute qu'elle est beaucoup moins connue que la marque YELLOW PAGES.

[53] En définitive, l'analyse des facteurs liés à l'alinéa 6(5)a) joue en faveur de l'Opposante.

La période pendant laquelle chaque marque de commerce a été en usage

[54] Je ne m'attarderai pas sur le facteur énoncé à l'alinéa 6(5)b), car il est évident qu'il joue nettement en faveur de l'Opposante.

Le genre de marchandises, services et entreprises, et la nature du commerce

[55] S'agissant des facteurs énoncés aux alinéas 6(5)c) et d), l'analyse de la probabilité de confusion aux termes de l'alinéa 12(1)d) de la *Loi* repose sur l'examen de l'état déclaratif des services figurant dans la demande d'enregistrement de la Marque et l'état déclaratif des marchandises et services figurant dans l'enregistrement de l'Opposante [voir *Henkel Kommanditgesellschaft auf Aktien c. Super Dragon Import Export Inc* (1986), 12 C.P.R. (3d) 110 (C.A.F.); et *Mr Submarine Ltd c. Amandista Investments Ltd* (1987), 19 C.P.R. (3d) 3 (C.A.F.)].

[56] Les prétentions de la Requérante en ce qui concerne les facteurs énoncés aux alinéas 6(5)c) et d) ont été, pour l'essentiel, présentées à l'audience. En un mot, s'appuyant sur sa preuve qui démontre que la Marque est associée à l'exploitation d'un site Web de recherche locale tenant lieu également de réseau social où les utilisateurs peuvent donner leur avis sur une multitude d'entreprises, la Requérante a fait valoir que le genre de services et la nature du commerce associés à la Marque différaient du genre de marchandises et services et de la nature du commerce associés à la marque YELLOW PAGES, tout comme le genre d'entreprises exploitées par les parties.

[57] Bien qu'ils ne soient pas totalement identiques, les services visés par la demande qui consistent en la [TRADUCTION] « diffusion d'information d'annuaire téléphonique par un réseau de communication mondial » sont certainement similaires aux services de l'Opposante consistant en la [TRADUCTION] « (1) compilation et publication d'annuaires d'entreprises et téléphoniques » décrits dans l'enregistrement n° TMA246 988. La Requérante insiste également sur la nature « en ligne » de ses services, mais je vois mal comment elle peut raisonnablement prétendre qu'il existe des différences entre les voies de commercialisation des parties alors qu'il est spécifiquement fait mention de services en ligne dans l'état déclaratif des services de l'enregistrement n° TMA246 988 ([TRADUCTION] « (4) publicité d'entreprises sur Internet, en ligne, par publication électronique et transmissions électroniques »).

[58] En définitive, je ne suis pas convaincue, contrairement à ce que la Requérante a tenté de démontrer, que les facteurs énoncés aux alinéas 6(5)c) et d) jouent en sa faveur; j'estime, au contraire, qu'ils jouent davantage en faveur de l'Opposante.

Autres circonstances de l'espèce

[59] J'amorcerai mon analyse des autres circonstances de l'espèce en revenant sur la prétention de l'Opposante voulant que, puisque sa preuve démontre qu'elle a pour pratique d'employer des formes modifiées ou abrégées de sa marque YELLOW, il serait fort probable que le consommateur moyen plutôt pressé conclue que les services commercialisés sous la Marque sont d'une certaine manière associés à l'Opposante. À l'appui de sa prétention, l'Opposante cite la décision rendue dans *Benson & Hedges (Canada) Limited c. St-Regis Tobacco Corporation*, [1969] R.C.S. 192 dans laquelle la Cour suprême du Canada a déclaré ce qui suit à la page 203 :

[TRADUCTION]

En l'espèce, il existe une possibilité réelle que « Golden Circlet » soit perçu comme un genre de diminutif de « Gold Band », en raison principalement de la signification du mot « circlet » [bandeau]. À mon avis, cette circonstance, qui s'ajoute aux autres facteurs examinés précédemment, corrobore la conclusion du président voulant qu'il existe une probabilité réelle de confusion.

[60] Je soulignerai d'entrée de jeu que les prétentions de l'Opposante qui s'appuient sur la preuve qu'a présentée Mme St-Arnaud par voie de déclaration solennelle sont dénuées d'intérêt pratique puisque j'ai déterminé que cette preuve devait être écartée. D'après ce que je comprends des observations de l'Opposante se rapportant à sa preuve principale, l'emploi de formes modifiées ou abrégées de sa marque YELLOW PAGES serait illustré par l'élément « yp » compris dans l'adresse du site Web *mobile.yp.ca* [para. 16 de l'affidavit de Mme St-Arnaud] ainsi que par l'élément « yelo » compris dans le numéro de téléphone 310-YELO(9356), lequel est affiché sur plusieurs pages du site Web [voir la pièce 7 de l'affidavit de Mme St-Arnaud].

[61] Premièrement, et outre le fait que chaque affaire doit être tranchée en fonction des circonstances qui lui sont propres, j'estime, comme le fait valoir la Requérante, que l'affaire *Benson & Hedges* se distingue nettement de la présente procédure, principalement parce que, dans *Benson & Hedges*, la partie opposante invoquait ses marques de commerce déposées GOLD BAND au soutien de son opposition à l'enregistrement de la marque de commerce GOLDEN CIRCLET. En l'espèce, l'Opposante s'appuie sur des marques de commerce impliquant les éléments nominaux YELLOW PAGES; aucun de ses motifs d'opposition n'est fondé sur la confusion entre la Marque et la marque de commerce YP ou la marque de commerce YELO.

[62] Deuxièmement, indépendamment de la question de savoir si l'Opposante a raison d'affirmer que l'emploi de formes modifiées ou abrégées de la marque YELLOW PAGES constitue une circonstance additionnelle de l'espèce, j'estime que la preuve qu'elle a produite ne me permet pas de conclure à l'existence d'une telle circonstance additionnelle en l'espèce. Comme la Requérante, je suis d'avis que la preuve de l'Opposante démontre tout au plus que l'élément YP est employé dans une adresse URL et que l'élément YELO est utilisé en remplacement des chiffres 9356 dans un numéro de téléphone. J'ajouterai que même si l'on concluait que la preuve produite par l'Opposante établit l'emploi de YP ou YELO à titre de marques de commerce au sens de l'article 4 de la *Loi*, ou, au demeurant, l'emploi de quelque forme modifiée ou abrégée que ce soit de la marque YELLOW PAGES, cette circonstance additionnelle ne serait, à mon avis, d'aucune aide pour l'Opposante; ayant conclu que la preuve présentée par M. Picard ne suffit pas à établir l'existence d'un lien entre la Marque et les éléments nominaux YELLOW PAGES, j'en arriverais, par extension, à la conclusion que cette même preuve ne suffit pas davantage à établir l'existence d'un lien entre la Marque et une forme abrégée ou modifiée de la marque YELLOW PAGES.

[63] À l'audience, l'Opposante a également fait valoir que le fait qu'elle est propriétaire d'une famille de marques de commerce comprenant les éléments nominaux YELLOW PAGES constituait une circonstance additionnelle de nature à justifier une conclusion de confusion. La preuve produite par l'Opposante établit effectivement l'existence d'une telle famille de marques de commerce [voir *MacDonald's Corporation c. Yogi Yogurt Ltd* (1982), 66 C.P.R. (2d) 101 (C.F. 1^{re} inst.)]. J'estime cependant que cette circonstance additionnelle n'aide en rien la cause de l'Opposante puisque la Marque n'implique pas les éléments nominaux YELLOW PAGES.

[64] La Requérante, pour sa part, soutient que les éléments de preuve qu'elle a produits relativement à l'état du registre et du marché et à l'absence de confusion réelle constituent des circonstances additionnelles justifiant de conclure qu'il n'existe pas de probabilité de confusion. J'estime qu'il n'est pas nécessaire que j'examine en détail ces circonstances additionnelles pour trancher en faveur de la Requérante.

Conclusion quant à la probabilité de confusion

[65] Le test en matière de confusion est celui de la première impression et du vague souvenir. Aussi, bien que mon analyse des circonstances de l'espèce m'amène à conclure que les facteurs énoncés aux alinéas 6(5)a) à 6(5)d) jouent en faveur de l'Opposante, je suis d'avis que les différences entre la Marque et la marque YELLOW PAGES dans la présentation, dans le son et dans les idées suggérées sont à ce point importantes qu'elles font basculer la prépondérance des probabilités en faveur de la Requérante. En conséquence, je conclus que la Requérante s'est acquittée de son fardeau ultime de démontrer que la confusion entre la Marque et la marque YELLOW PAGES enregistrée sous le n° TMA246 988 est peu probable. En outre, comme je l'ai mentionné précédemment, j'estime que la comparaison de la Marque avec la marque YELLOW PAGES de l'Opposante enregistrée sous le n° TMA246 988 permet de trancher efficacement ce motif d'opposition.

[66] Compte tenu de ce qui précède, le motif d'opposition fondé sur l'alinéa 12(1)d) est rejeté intégralement.

Absence de droit à l'enregistrement/alinéas 16(2)a) et 16(3)a) de la Loi

[67] Bien que le fardeau ultime incombe à la Requérante, l'Opposante a, pour sa part, le fardeau initial de démontrer qu'elle employait déjà au Canada chacune des marques de commerce invoquées au soutien des motifs d'opposition fondés sur les alinéas 16(2)a) et 16(3)a) à la date de priorité de production revendiquée dans la demande, soit le 6 février 2007, et qu'elle n'avait pas abandonné l'emploi de ces marques à la date d'annonce de la demande d'enregistrement de la Marque, soit le 10 décembre 2008 [paragraphe 16(5) de la Loi].

[68] Une fois de plus, j'estime que la comparaison de la Marque avec la marque YELLOW PAGES me permet de trancher efficacement ces deux motifs d'opposition et je considère, par conséquent, qu'il n'est pas nécessaire que je détermine si l'Opposante s'est ou non acquittée de son fardeau initial d'établir l'emploi antérieur et le non-abandon des autres marques de commerce invoquées au soutien de ces motifs d'opposition. Je suis d'avis que l'Opposante a clairement démontré l'emploi antérieur et le non-abandon de sa marque YELLOW PAGES et cela me suffit. Je précise également qu'examiner chacun des facteurs énoncés au paragraphe 6(5) en fonction de la date du 6 février 2007, plutôt qu'en fonction de la date d'aujourd'hui, n'aurait pas d'incidence significative sur mon analyse des circonstances de l'espèce. En conséquence, je

rejette les motifs d'opposition fondés sur l'absence de droit à l'enregistrement aux termes des alinéas 16(2)a) et 16(3)a) pour des raisons similaires à celles qui ont motivé le rejet du motif d'opposition fondé sur l'alinéa 12(1)d).

Absence de droit à l'enregistrement/alinéas 16(2)b) et 16(3)b) de la Loi

[69] Au vu des certificats d'authenticité fournis à la pièce 2 de l'affidavit de Mme St-Arnaud, je conclus que l'Opposante s'est acquittée de son fardeau initial à l'égard des motifs d'opposition fondés sur les alinéas 16(2)b) et 16(3)b); chacune des demandes invoquées – relativement auxquelles l'Opposante a obtenu l'enregistrement des marques visées soit le 27 mai 2009 soit le 28 mai 2009 – a été produite avant le 6 février 2007 et était pendante à la date d'annonce de la demande d'enregistrement de la Marque [paragraphe 16(4) de la Loi].

[70] L'Opposante n'a pas tellement élaboré sur ces motifs d'opposition, ni dans ses observations écrites ni à l'audience; elle a principalement axé son exposé, tant écrit que verbal, sur la probabilité de confusion entre la Marque et sa marque YELLOW PAGES, ne faisant allusion à la marque YELLOWPAGES411 enregistrée sous le n° TMA740 939 (demande n° 1 354 706) qu'à quelques reprises seulement.

[71] Comme je l'ai mentionné précédemment, le test en matière de confusion est celui de la première impression et du vague souvenir. Aussi, lorsque j'envisage les marques en cause dans leur ensemble, je conclus que les différences entre chacune des marques qui faisaient l'objet de demandes d'enregistrement par l'Opposante et la Marque dans la présentation, dans le son et dans les idées suggérées sont encore plus importantes que celles qui existent entre la Marque et la marque YELLOW PAGES de l'Opposante. En d'autres termes, l'Opposante n'a pas davantage de chances d'obtenir gain de cause relativement aux motifs d'opposition fondés sur les alinéas 16(2)b) et 16(3)b) qu'elle n'en avait à l'égard des motifs examinés ci-dessus. Par conséquent, j'estime qu'il n'est pas nécessaire que je m'attarde davantage à ces motifs.

[72] En définitive, je conclus que la Requérante s'est acquittée de son fardeau ultime de démontrer qu'il n'existait pas, à la date du 6 février 2007, de probabilité raisonnable de confusion entre la Marque et une ou plusieurs des marques de commerce invoquées qui faisaient à l'époque l'objet de demandes d'enregistrement produites par l'Opposante. En conséquence, je

rejette les motifs d'opposition fondés sur l'absence de droit à l'enregistrement aux termes des alinéas 16(2)*b*) et 16(3)*b*) de la *Loi*.

Absence de droit à l'enregistrement/alinéas 16(2)*c*) et 16(3)*c*) de la *Loi*

[73] Bien que le fardeau ultime incombe à la Requérante, l'Opposante a, pour sa part, le fardeau initial de démontrer qu'elle employait déjà au Canada les noms commerciaux Yellow Pages et Yellow Pages Group invoqués au soutien des motifs d'opposition fondés sur les alinéas 16(2)*c*) et 16(3)*c*) à la date du 6 février 2007, et qu'elle n'avait pas abandonné l'emploi de ces noms à la date d'annonce de la demande d'enregistrement de la Marque [paragraphe 16(5) de la *Loi*].

[74] Là encore, l'Opposante n'a pas tellement élaboré sur ces motifs d'opposition, ni dans ses observations écrites ni à l'audience. Il convient de souligner également que la preuve qu'a produite l'Opposante par l'intermédiaire de l'affidavit de Mme St-Arnaud renvoie essentiellement à la marque YELLOW PAGES. En d'autres termes, dans sa preuve, l'Opposante ne fait aucune distinction entre l'emploi de YELLOW PAGES à titre de marque de commerce et son emploi à titre de nom commercial. Cela dit, si la preuve, telle qu'elle a été présentée par Mme St-Arnaud, était jugée suffisante pour permettre à l'Opposante de s'acquitter de son fardeau de preuve initial à l'égard des motifs d'opposition fondés sur les alinéas 16(2)*c*) et 16(3)*c*), il faudrait, par voie de conséquence, conclure que ces motifs doivent être rejetés pour des raisons similaires à celles énoncées ci-dessus relativement aux motifs d'opposition fondés sur la probabilité de confusion entre la Marque et la marque YELLOW PAGES.

Absence de caractère distinctif

[75] Ce motif d'opposition s'articule autour de la probabilité de confusion entre la Marque et les marques de commerce et noms commerciaux de l'Opposante invoqués dans la déclaration d'opposition.

[76] Une fois de plus, j'estime que la comparaison de la Marque avec la marque YELLOW PAGES me permet de trancher efficacement ce motif d'opposition. Par conséquent, je considère qu'il n'est pas nécessaire que je détermine si l'Opposante s'est ou non acquittée de son fardeau

initial d'établir qu'une ou plusieurs des autres marques de commerce ou qu'un ou plusieurs des noms commerciaux invoqués au soutien de son opposition étaient devenus suffisamment connus à la date du 17 avril 2009 pour annuler le caractère distinctif de la Marque [voir *Motel 6, Inc c. No 6 Motel Ltd* (1981), 56 C.P.R. (2d) 44 (C.F. 1^{re} inst.); *Bojangles' International, LLC et Bojangles Restaurants, Inc c. Bojangles Café Ltd* (2006), 48 C.P.R. (4th) 427 (C.F.)]. Je suis d'avis que l'Opposante s'est acquittée de son fardeau initial en ce qui concerne la marque YELLOW PAGES et cela me suffit dans les circonstances.

[77] Étant donné que l'examen de chacun des facteurs énoncés au paragraphe 6(5) en fonction de la date du 17 avril 2009 n'a pas d'incidence significative sur mon analyse des circonstances de l'espèce, j'estime, pour des raisons similaires à celles énoncées précédemment, que la Requérante s'est acquittée de son fardeau ultime de démontrer qu'il n'existait pas, à la date du 17 avril 2009, de probabilité raisonnable de confusion entre la Marque et les marques de commerce ou les noms commerciaux invoqués par l'Opposante. En conséquence, je rejette le motif d'opposition fondé sur l'absence de caractère distinctif.

Décision

[78] Dans l'exercice des pouvoirs qui m'ont été délégués en vertu du paragraphe 63(3) de la *Loi*, je rejette l'opposition en application du paragraphe 38(8) de la *Loi*.

Céline Tremblay
Membre
Commission des oppositions des marques de commerce
Office de la propriété intellectuelle du Canada

Traduction certifiée conforme
Judith Lemire