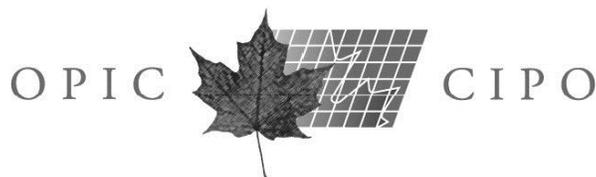


# TRADUCTION



LE REGISTRAIRE DES MARQUES DE COMMERCE

THE REGISTRAR OF TRADE-MARKS

**Référence : 2012 COMC 231**  
**Date de la décision : 30-11-2012**

**DANS L’AFFAIRE DE L’OPPOSITION  
de Research In Motion Limited à la  
demande n° 1 330 420 produite par LG  
Electronics Inc. en vue de  
l’enregistrement de la marque de  
commerce PEARLRING**

[1] Le 8 janvier 2007, LG Electronics Inc. (la Requérante) a produit une demande en vue de faire enregistrer la marque de commerce PEARLRING (la Marque) sur la base d’un emploi projeté au Canada en liaison avec les marchandises suivantes : « imprimantes pour utilisation avec des ordinateurs; semiconducteurs; récepteurs de télévision; téléviseurs; télécopieurs; caméscopes; câbles USB (bus série universel); magnétoscopes; microphones; lecteurs de vidéodisques numériques; lecteurs de fichiers audio MP3; hautparleurs; lecteurs de disques compacts; caméras numériques; disques compacts audio-vidéo vierges; bandes de nettoyage pour les têtes d’enregistrement » (les Marchandises).

[2] La demande a été annoncée aux fins d’opposition dans le *Journal des marques de commerce* du 21 mai 2008.

[3] Le 21 juillet 2008, Research In Motion Limited (l’Opposante) a produit une déclaration d’opposition. Les motifs d’opposition peuvent être résumés comme suit :

- suivant l’alinéa 38(2)a) et l’article 30 de la *Loi sur les marques de commerce*, L.R.C. 1985, ch. T-13 (la *Loi*), la Requérante ne pouvait pas être convaincue

d'avoir le droit d'employer la Marque au Canada en liaison avec les Marchandises, car, à la date de production de la demande, la Requérante savait, ou devait forcément savoir, que l'Opposante avait déjà employé au Canada les marques de commerce PEARL (visée par la demande d'enregistrement n° 1 308 468 produite le 10 juillet 2006) et BLACKBERRY PEARL (visée par la demande d'enregistrement n° 1 308 467 produite le 10 juillet 2006);

- suivant l'alinéa 38(2)a) et l'article 30 de la *Loi*, la Requérante n'a pas l'intention d'employer la Marque au Canada en liaison avec les Marchandises;
- suivant les alinéas 38(2)c) et 16(3)a) de la *Loi*, la Requérante n'est pas la personne ayant droit à l'enregistrement de la Marque, car, à la date de production de la demande, la Marque créait de la confusion avec les marques de commerce PEARL et BLACKBERRY PEARL qui avaient déjà été employées et révélées au Canada en liaison avec au moins les marchandises et services suivants : « appareils électroniques de poche, nommément appareils de poche sans fil, nommément assistants numériques personnels, téléphones sans fil, téléphones mobiles, téléphones cellulaires, téléphones intelligents, visiophones, ordinateurs de poche, tablettes tactiles et ordinateurs tablettes pour la réception et/ou la transmission sans fil de la voix et de données ainsi que, éventuellement, pour la transmission et la réception de communications vocales, ainsi qu'accessoires, nommément batteries, nécessaires d'automobile, chargeurs, casques d'écoute, pinces de ceinture avec étuis, étuis, couvercles de pile et supports pour chargeur (stations d'accueil); logiciel de communication sans fil pour la transmission et/ou la réception de messages, de courriels sur un réseau informatique mondial, de la voix et de données entre un ou plusieurs appareils électroniques de poche et une mémoire installée sur un ordinateur personnel ou un serveur ou associée à ceux-ci; logiciel de synchronisation de données entre une station ou une unité et une station ou une unité fixe ou à distance, et logiciel qui permet et qui offre une connectivité sans fil unidirectionnelle et/ou bidirectionnelle permettant d'accéder à des données, nommément à des données d'entreprise; services de courriel; services de messagerie de données sans fil, particulièrement services qui permettent à un utilisateur d'envoyer et/ou de recevoir des messages sur un réseau de données sans fil; services de radiomessagerie unidirectionnelle et bidirectionnelle; services de transmission et de réception de communications vocales » (les Marchandises et Services de l'Opposante);
- suivant les alinéas 38(2)c) et 16(3)b) de la *Loi*, la Requérante n'a pas droit à l'enregistrement de la Marque, car, à la date de production de la demande, la Marque créait de la confusion avec les marques de commerce PEARL et BLACKBERRY PEARL à l'égard desquelles l'Opposante avait déjà produit, le 10 juillet 2006, des demandes d'enregistrement (correspondant respectivement aux n° 1 308 468 et 1 308 467) au Canada en liaison avec les Marchandises et les Services de l'Opposante. Ces demandes étaient en instance à la date du 21 mai 2008;

- suivant l'alinéa 38(2)d) et l'article 2 de la *Loi*, la Marque n'est pas distinctive, car elle ne distingue pas véritablement les Marchandises des marchandises et services de tiers, y compris les Marchandises et Services de l'Opposante vendus en liaison avec les marques de commerce PEARL et BLACKBERRY PEARL de l'Opposante, et n'est pas adaptée à distinguer ainsi les Marchandises.

[4] La Requérante a produit et signifié une contre-déclaration dans laquelle elle nie les allégations de l'Opposante et somme celle-ci d'en établir le bien-fondé.

[5] Au soutien de son opposition, l'Opposante a produit les affidavits de Robert T. Brockbank, un enquêteur privé, souscrit le 22 décembre 2008; de Robert W. White, premier vice-président de l'Audit Bureau of Circulations qui fournit des données sur la diffusion de publications médiatiques, souscrit le 16 janvier 2009 et s'accompagnant des pièces A à K; et de Mark Guibert, vice-président, Marketing intégré, chez l'Opposante, souscrit le 15 janvier 2009 et s'accompagnant des pièces MG1 à MG34. L'Opposante a également produit des copies certifiées des enregistrements et demandes suivantes : demandes n° 1 308 468 (PEARL) et n° 1 308 467 (BLACKBERRY PEARL); et enregistrements n° TMA638 068 (BLACKBERRY) et n° TMA554 207 (BLACKBERRY).

[6] La Requérante n'a produit aucune preuve au soutien de sa demande.

[7] Seule la Requérante a présenté des observations écrites. Il n'y a pas eu d'audience.

#### Fardeau de preuve et dates pertinentes

[8] La Requérante a le fardeau ultime d'établir, selon la prépondérance des probabilités, que sa demande satisfait aux exigences de la *Loi*. Il incombe toutefois à l'Opposante de s'acquitter du 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 [voir *John Labatt Limited c. The Molson Companies Limited* (1990), 30 C.P.R. (3d) 293 (C.F. 1<sup>re</sup> inst.), p. 298].

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

- alinéas 38(2)a)/30e) 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 et *Tower Conference Management Co c. Canadian Exhibition Management Inc* (1990), 28 C.P.R. (3d) 428 (C.O.M.C.), p. 432].

- alinéas 38(2)c)/16(3)a) et 16(3)b) – la date de production de la demande [voir le paragraphe 16(3) de la *Loi*].
- alinéas 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.)].

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

#### *Non-conformité à l’alinéa 30e) de la Loi*

[10] Officiellement, la demande est conforme à l’alinéa 30e) de la *Loi*, car elle comporte une déclaration portant que la Requérante a l’intention d’employer la Marque au Canada, elle-même ou par l’entremise d’un licencié.

[11] L’Opposante n’a formulé aucune allégation de fait à l’appui de son allégation voulant que la Requérante n’ait pas l’intention d’employer la Marque au Canada en liaison avec les Marchandises. De plus, rien dans la preuve au dossier ne donne à penser que la Requérante pourrait ne pas avoir véritablement l’intention d’employer la Marque. Par conséquent, je rejette le motif d’opposition fondé sur la non-conformité à l’alinéa 30e), d’une part, parce qu’il n’est pas suffisamment étayé et, d’autre part, parce que l’Opposante ne s’est pas acquittée de son fardeau de preuve initial.

#### *Non-conformité à l’alinéa 30i) de la Loi*

[12] Lorsque la partie requérante a fourni la déclaration exigée par l’alinéa 30i), un tel motif ne peut être retenu qu’en présence de circonstances exceptionnelles, comme lorsqu’il existe une preuve de la mauvaise foi de la partie requérante [voir *Sapodilla Co Ltd c. Bristol-Myers Co* (1974), 15 C.P.R. (2d) 152 (C.O.M.C.), p. 155]. En l’espèce, la Requérante a fourni la déclaration exigée et rien n’indique qu’il s’agisse d’un cas exceptionnel. Par conséquent, le motif d’opposition fondé sur la non-conformité à l’alinéa 30i) est rejeté.

### Motifs d’opposition fondés sur l’absence de droit à l’enregistrement

[13] Dans mon analyse de la preuve applicable aux différents motifs d'opposition, je ne ferai pas référence aux déclarations des déposants qui constituent des opinions sur des questions intéressant le fond de l'opposition, et n'accorderai aucun poids à de telles déclarations [voir *British Drug Houses Ltd c. Battle Pharmaceuticals* (1944), 4 C.P.R. 48, p. 53 et *Les Marchands Deco Inc c. Société Chimique Laurentide Inc* (1984), 2 C.P.R. (3d) 25 (C.O.M.C.)].

***Alinéa 16(3)b) de la Loi***

[14] L'Opposante a le fardeau initial de prouver que les demandes d'enregistrement de marque de commerce invoquées au soutien de son motif d'opposition fondé sur l'alinéa 16(3)b) de la *Loi* étaient en instance à la date à laquelle la Requérante a produit sa demande, soit le 8 janvier 2007, et qu'elles l'étaient toujours à la date d'annonce de la demande d'enregistrement de la Marque, soit le 21 mai 2008 [paragraphe 16(5) de la *Loi*]. Les demandes de l'Opposante (PEARL, n° 1 308 468; et BLACKBERRY PEARL, n° 1 308 467) ont été produites le 10 juillet 2006 et étaient toujours en instance le 21 mai 2008. L'Opposante s'est donc acquittée de son fardeau initial.

[15] Les marques de commerce invoquées au soutien du motif d'opposition fondé sur l'alinéa 16(3)b) comprennent toutes deux le mot PEARL [perle], qui est le seul élément des marques invoquées par l'Opposante à partager quelque ressemblance avec la Marque. La demande n° 1 308 467 invoquée par l'Opposante comprend le mot BLACKBERRY. Ce mot ne présente aucune ressemblance avec la Marque. Par conséquent, j'estime que la demande n° 1 308 468, produite en vue de l'enregistrement de la marque de commerce PEARL en liaison avec les marchandises et services énumérés ci-dessous, constitue l'argument le plus solide de l'Opposante :

Marchandises : appareils électroniques de poche, nommément appareils de poche sans fil, nommément assistants numériques personnels, téléphones sans fil, téléphones mobiles, téléphones cellulaires, téléphones intelligents, visiophones, ordinateurs de poche, tablettes tactiles et ordinateurs tablettes pour la réception et/ou la transmission sans fil de la voix et de données ainsi que, éventuellement, pour la transmission et la réception de communications vocales, ainsi qu'accessoires, nommément batteries, nécessaires d'automobile, chargeurs, casques d'écoute, pinces de ceinture avec étuis, étuis, couvercles de pile et supports pour chargeur (stations d'accueil); logiciel de communication sans fil pour la transmission et/ou la réception de messages, de courriels sur un réseau informatique mondial, de la voix et de données entre un ou plusieurs appareils

électroniques de poche et une mémoire installée sur un ordinateur personnel ou un serveur ou associée à ceux-ci; logiciel de synchronisation de données entre une station ou une unité et une station ou une unité fixe ou à distance, et logiciel qui permet et qui offre une connectivité sans fil unidirectionnelle et/ou bidirectionnelle permettant d'accéder à des données, nommément à des données d'entreprise.

Services : services de courriel; services de messagerie de données sans fil, particulièrement services qui permettent à un utilisateur d'envoyer et/ou de recevoir des messages sur un réseau de données sans fil; services de radiomessagerie unidirectionnelle et bidirectionnelle; services de transmission et de réception de communications vocales.

[16] J'axerai donc mon analyse du motif fondé sur l'alinéa 16(3)b) sur la probabilité de confusion entre la marque de commerce PEARL, visée par la demande n° 1 308 468, et la Marque. Ainsi, l'accueil ou le rejet de ce motif dépendra de ma conclusion quant à la probabilité de confusion avec la marque visée par cette demande.

[17] Le test en matière de confusion est celui de la première impression et du vague souvenir. Le paragraphe 6(2) de la *Loi* porte 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.

[18] Dans l'application du test en matière de confusion, le registraire doit tenir compte de l'ensemble des 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 de commerce ou des noms commerciaux et la mesure dans laquelle ils sont devenus connus; *b*) la période pendant laquelle les marques de commerce ou les noms commerciaux 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 de commerce ou les noms commerciaux dans la présentation ou le son, ou dans les idées qu'ils suggèrent. Le poids qu'il convient d'accorder à chacun de ces facteurs n'est pas nécessairement le même. [Voir, de manière générale, *Mattel, Inc c. 3894207 Canada Inc* (2006), 49 C.P.R. (4th) 321 (C.S.C.) et *Masterpiece Inc c. Alavida Lifestyles Inc* (2011), 96 C.P.R. (4th) 361 (C.S.C.).]

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

[19] La Marque est un mot inventé, né, semble-t-il, de l'union des mots PEARL [perle] et RING [anneau]; deux mots dont la signification n'est pas liée aux Marchandises. La Marque possède donc un caractère distinctif inhérent fort.

[20] La marque de commerce PEARL de l'Opposante est formée d'un mot du dictionnaire d'usage courant. La Requérante soutient que le mot PEARL évoque la forme de la boule de commande dont sont munis les téléphones intelligents de l'Opposante (M. Guibert décrit le téléphone intelligent comme [TRADUCTION] « un appareil portatif sans fil unique qui intègre le service de courriel et de signature numérique sans fil de Research In Motion (RIM) à des fonctionnalités de téléphone cellulaire et d'assistant numérique personnel (PDA) (p. ex. calendrier, carnet d'adresses et liste des tâches) »). Je ne suis pas de cet avis. J'estime que ce lien est trop ténu et, même si j'en jugeais autrement, la marque PEARL ne serait suggestive, dans l'hypothèse la plus optimiste, que d'un sous-ensemble des marchandises et services de l'Opposante. Je suis d'avis que la signification du mot PEARL n'est pas liée aux marchandises et services de l'Opposante. Il n'en demeure pas moins, cependant, que le mot PEARL est un mot du dictionnaire d'usage courant et que le caractère distinctif inhérent de la marque de commerce PEARL de l'Opposante s'en trouve, par conséquent, limité.

[21] Pour les raisons exposées ci-dessus, j'estime que la Marque possède un caractère distinctif inhérent plus fort que la marque de commerce PEARL de l'Opposante, du fait que la Marque est un mot inventé.

[22] Il est possible d'accroître la force d'une marque de commerce en la faisant connaître par l'emploi ou la promotion. J'examinerai donc maintenant la mesure dans laquelle les marques de commerce sont devenues connues au Canada.

[23] La demande d'enregistrement de la Marque est fondée sur un emploi projeté et la Requérante n'a produit aucun élément de preuve démontrant que la Marque ait été employée. Par conséquent, je ne peux que conclure que la Marque n'est pas du tout connue au Canada.

[24] La demande d'enregistrement de la marque de commerce PEARL est fondée sur un emploi projeté. L'Opposante a fourni une preuve substantielle de la notoriété que la marque PEARL a acquise en liaison avec ses marques de commerce BLACKBERRY et a démontré avoir réalisé des ventes de téléphones intelligents BLACKBERRY PEARL et avoir fait la promotion de ces mêmes téléphones avant la date pertinente, soit depuis septembre/octobre 2006. Je souligne cependant que la marque PEARL ne figure jamais seule sur les éléments de preuve fournis par l'Opposante. En d'autres termes, l'Opposante n'a fourni aucune preuve permettant d'établir la notoriété alléguée de la marque de commerce PEARL en soi. À cet égard, M. Guibert affirme ce qui suit :

[TRANSLATION]

Bien que RIM emploie sa marque de commerce BLACKBERRY en conjugaison avec sa marque de commerce PEARL, en accolant la première à la seconde, l'appareil est souvent désigné simplement comme le téléphone PEARL dans les médias (voir, à titre d'exemple, la pièce MG-25) et dans le langage parlé.

[25] Je ne suis pas convaincue que cela soit de nature à prouver que la marque de commerce PEARL a acquis une notoriété.

[26] Considéré dans son ensemble, ce facteur joue en faveur de la Requérante, d'une part, parce que la Marque possède un caractère distinctif inhérent plus fort et, d'autre part, parce que rien dans la preuve produite ne permet d'établir que les marques des parties aient, l'une comme l'autre, acquis quelque notoriété que ce soit.

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

[27] Comme il a été mentionné précédemment dans l'analyse du facteur énoncé à l'alinéa 6(5)a), la Requérante n'a pas employé la Marque au Canada. La demande d'enregistrement de la marque de commerce PEARL est fondée sur un emploi projeté et, bien que l'Opposante ait vendu des téléphones intelligents BLACKBERRY PEARL depuis octobre 2006, elle n'a pas établi l'emploi de la marque de commerce PEARL en tant que telle.

[28] Compte tenu de ce qui précède, ce facteur ne favorise aucune des parties en particulier.

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

[29] Les marchandises et les services des parties ne se recoupent pas directement pour ce qui est de leur genre respectif. Néanmoins, la preuve démontre que les parties œuvrent toutes deux dans l’industrie de l’électronique et de l’informatique.

[30] Par le truchement de l’affidavit de M. Brockbank, l’Opposante a produit des éléments de preuve relativement au fait que les marchandises des parties sont vendues dans les mêmes magasins et exposées à proximité les unes des autres. M. Brockbank s’est rendu dans divers magasins d’électronique et d’informatique de la région du Grand Toronto pour vérifier la présence des produits de la Requérante et des téléphones intelligents de l’Opposante, y compris les téléphones intelligents BLACKBERRY PEARL.

[31] M. Brockbank a constaté que d’autres appareils électroniques commercialisés sous la marque de commerce LG de la Requérante sont vendus dans les mêmes magasins que les téléphones intelligents de la Requérante. M. Brockbank n’a repéré de Marchandises vendues sous la Marque dans aucun des magasins où il s’est rendu. M. Brockbank a cependant fait remarquer qu’à l’exception des semi-conducteurs, tous les produits compris dans l’état déclaratif des Marchandises sont offerts en vente sous des marques de tiers dans les magasins qu’il a visités qui vendent également les téléphones intelligents BLACKBERRY de l’Opposante (y compris les téléphones intelligents BLACKBERRY PEARL).

[32] Dans ses observations écrites, la Requérante a fait valoir que bien que les produits des parties puissent être vendus dans les mêmes magasins, ils ne sont pas exposés dans les mêmes sections à l’intérieur des magasins. Je souligne, en outre, que les magasins (p. ex. Future Shop, Best Buy and Costco) dans lesquels M. Brockbank a constaté la présence des marchandises des deux parties sont des magasins d’électronique et d’informatique à grande surface qui vendent un

large éventail de produits électroniques et que, dans ces circonstances, le fait que les produits soient vendus dans les mêmes magasins revêt moins d'importance.

[33] Pour ce qui est de la nature du commerce, j'estime qu'en dépit des différences dans le genre exact des marchandises et services des parties, la preuve démontre que les Marchandises pourraient être vendues par les mêmes voies de commercialisation que celles empruntées par les marchandises et services de l'Opposante.

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

[34] Récemment, dans l'arrêt *Masterpiece*, la Cour suprême du Canada s'est exprimée comme suit relativement à l'approche à privilégier pour déterminer le degré de ressemblance entre les marques de parties [para. 64] :

Il est vrai que dans certains cas le premier mot sera l'élément le plus important pour établir le caractère distinctif d'une marque de commerce, mais j'estime qu'il est préférable de se demander d'abord si l'un des aspects de celle-ci est particulièrement frappant ou unique.

[35] Je reconnais qu'en l'espèce, le premier élément de la Marque, soit le mot PEARL, est identique à la marque de commerce PEARL de l'Opposante. Néanmoins, comme il a été mentionné précédemment dans l'analyse du facteur énoncé à l'alinéa 6(5)a), le mot PEARL est un mot du dictionnaire d'usage courant qui n'a rien de frappant ou d'unique.

[36] Étant donné le faible caractère distinctif inhérent de la marque de commerce PEARL de l'Opposante, j'estime que la présence du mot RING dans la Marque, qui fait de celle-ci un mot inventé, suffit à créer des différences notables entre les marques des parties dans la présentation et dans le son.

[37] Les marques des parties présentent toutefois un certain degré de ressemblance dans les idées qu'elles suggèrent du fait de la présence du mot PEARL.

*Conclusion*

[38] Le test en matière de confusion est celui de la première impression et du vague souvenir; j'ai donc effectué mon analyse dans cette optique. Compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'espèce et, en particulier, de la notoriété plus que limitée de la marque de commerce PEARL de l'Opposante et des différences dans le genre des marchandises et des services des parties ainsi que des différences entre les marques des parties sur les plans graphique et phonétique, je suis d'avis que la Requérante s'est acquittée du fardeau qui lui incombait de démontrer, selon la prépondérance des probabilités, qu'il n'existait pas, à la date pertinente, de probabilité de confusion raisonnable entre la Marque et la marque de commerce PEARL de l'Opposante visée par la demande n° 1 308 468. Par conséquent, le motif d'opposition fondé sur l'alinéa 16(3)*b*) de la *Loi* est rejeté.

***Alinéa 16(3)a) de la Loi***

[39] La Requérante a le fardeau ultime d'établir, selon la prépondérance des probabilités, qu'il n'existe pas de probabilité raisonnable de confusion entre la Marque et une ou plusieurs des marques de commerce PEARL et BLACKBERRY PEARL de l'Opposante. L'Opposante, pour sa part, doit s'acquitter du fardeau initial consistant à prouver qu'elle employait déjà au Canada une ou plusieurs des marques de commerce invoquées au soutien de son motif d'opposition fondé sur le paragraphe 16(3) de la *Loi* à la date de production de la demande (le 8 janvier 2007) et qu'elle n'avait pas abandonné l'emploi de cette ou ces marque(s) à la date d'annonce de la demande d'enregistrement de la Marque (le 21 mai 2008) [paragraphe 16(5) de la *Loi*].

[40] L'Opposante a produit une preuve substantielle relativement au rayonnement de la marque BLACKBERRY, y compris un survol historique de l'essor du téléphone intelligent BLACKBERRY et de la notoriété qui en a résulté pour la marque de commerce BLACKBERRY. Dans son affidavit, M. Guibert fournit également des éléments de preuve se rapportant au téléphone intelligent BLACKBERRY PEARL.

[41] M. Guibert affirme que l'Opposante a lancé le téléphone intelligent BLACKBERRY PEARL en 2006.

[42] L'Opposante n'a fourni aucune preuve de l'emploi de la marque de commerce PEARL en tant que telle; en fait, l'ensemble de sa preuve est axé sur l'emploi de la marque de commerce BLACKBERRY PEARL, principalement sous la forme graphique reproduite ci-dessous :



[43] Je suis d'avis que l'emploi de la marque figurative, telle qu'elle apparaît sur les emballages de l'Opposante, peut être assimilé à l'emploi de la marque nominale BLACKBERRY PEARL.

[44] Compte tenu de ce qui précède, j'estime que l'Opposante ne s'est pas acquittée de son fardeau de preuve initial à l'égard de la marque de commerce PEARL et, par conséquent, je rejette le motif d'opposition fondé sur l'alinéa 16(3)a) de la *Loi*, dans la mesure où il se rapporte à cette marque de commerce. J'estime, en revanche, que l'Opposante s'est acquittée de son fardeau initial consistant à démontrer que la marque de commerce BLACKBERRY PEARL était en usage aux dates pertinentes. Je dois donc maintenant déterminer si la Requérante s'est déchargée de son fardeau ultime.

[45] La Cour suprême du Canada a récemment souligné, dans l'arrêt *Masterpiece*, l'importance que revêt le facteur énoncé à l'alinéa 6(5)e) dans l'analyse de la probabilité de confusion entre marques au sens de l'article 6 de la *Loi* (voir para. 49) :

[...] 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.  
[le soulignement est de moi]

[46] Vu les circonstances de l'espèce, j'estime approprié d'amorcer mon analyse par un examen du degré de ressemblance entre les marques des parties.

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

[47] Du fait de la présence du mot BLACKBERRY, j’estime que les différences entre la marque BLACKBERRY PEARL et la Marque sont encore plus prononcées que celles recensées entre la marque PEARL de l’Opposante et la Marque décrites précédemment.

[48] Ayant conclu qu’il n’existe pas de ressemblances significatives entre les marques des parties, je dois maintenant examiner les autres circonstances pertinentes de l’espèce afin de déterminer si un ou plusieurs de ces facteurs sont suffisamment importants pour justifier de conclure qu’il existe une probabilité de confusion [voir *Masterpiece, précité*, au para. 49].

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

[49] La marque de commerce BLACKBERRY PEARL de l’Opposante comprend également le mot BLACKBERRY. Les mots BLACKBERRY et PEARL sont des mots du dictionnaire d’usage courant dont la signification n’est pas liée aux marchandises et services de l’Opposante. La marque de commerce BLACKBERRY PEARL de l’Opposante possède un caractère distinctif inhérent limité.

[50] Comme il est mentionné dans l’analyse du facteur fondé sur l’alinéa 16(3)b), j’estime que la Marque possède un caractère distinctif inhérent plus fort que la marque de commerce BLACKBERRY PEARL de l’Opposante, du fait que la Marque est un mot inventé.

[51] S’agissant de la mesure dans laquelle les marques des parties sont devenues connues, j’estime que la Requérante n’a pas démontré que la Marque avait acquis quelque notoriété que ce soit, comme il est précisé ci-dessus dans l’analyse du motif d’opposition fondé sur l’alinéa 16(3)b).

[52] L’Opposante, en revanche, a produit une preuve substantielle relativement aux ventes et à la promotion de ses téléphones intelligents BLACKBERRY PEARL depuis septembre/octobre 2006. M. Guibert affirme que l’Opposante a annoncé le lancement de son téléphone intelligent BLACKBERRY PEARL le 7 septembre 2006 (communiqué de presse joint

à titre de pièce MG-22). M. Guibert soutient que les ventes de téléphones intelligents BLACKBERRY PEARL au Canada ont débuté en octobre 2006 et se poursuivent depuis. Il soutient, en outre, qu'au cours de la période allant de septembre 2006 à octobre 2008, l'Opposante a vendu plus de 600 000 appareils BLACKBERRY PEARL au Canada; des ventes qui, affirme-t-il, ont généré des revenus de plus de 200 M\$ US. On peut supposer, cependant, que ces ventes ont débuté seulement en octobre 2006.

[53] M. Guibert a également produit des éléments de preuve qui attestent d'activités et de dépenses publicitaires et promotionnelles considérables, y compris des exemples de publicités imprimées annonçant les appareils BLACKBERRY PEARL qui ont été publiées dans des magazines à la demande de l'Opposante ou de ses détaillants et partenaires canadiens (exemples de publicités publiées depuis octobre 2006 joints comme pièces MG-29 et MG-30). Au vu de l'affidavit de M. White, qui contient des données chiffrées sur la diffusion de publications médiatiques, y compris celles dans lesquelles sont parues les publicités jointes comme pièces MG-29 et MG-30 à l'affidavit de M. Guibert, j'estime que ces publicités ont bénéficié d'une assez bonne diffusion au Canada.

[54] M. Guibert affirme également que l'Opposante exploite, depuis septembre 2006, un site Web à l'adresse *www.blackberrypearl.com* dans le but de faire la promotion de ses appareils BLACKBERRY PEARL. À la date à laquelle M. Guibert a souscrit son affidavit, ce site Web avait reçu plus de 12 millions de visites.

[55] Compte tenu de ce qui précède, je suis d'avis que la marque de commerce BLACKBERRY PEARL de l'Opposante a acquis une notoriété importante au cours de la période allant de septembre 2006 à la date pertinente (8 janvier 2007)

*Alinéa 6(5)b) – la période pendant laquelle les marques de commerce ont été en usage*

[56] Comme il a été mentionné précédemment dans l'analyse du facteur énoncé à l'alinéa 6(5)a), la Requérante n'a pas employé la Marque, alors que l'Opposante a démontré faire usage de la marque de commerce BLACKBERRY PEARL depuis septembre/octobre 2006. Il appert de la preuve que l'Opposante a commencé à promouvoir et à publiciser son nouveau

téléphone intelligent BLACKBERRY PEARL au Canada en septembre 2006, mais que l'appareil n'a été offert en vente qu'à partir d'octobre 2006.

[57] Étant donné le genre des marchandises et services de l'Opposante, les services de l'Opposante n'auraient pas pu être offerts avant que les téléphones intelligents BLACKBERRY PEARL ne soient eux-mêmes offerts en vente. J'estime que l'Opposante a établi l'emploi, depuis octobre 2006, de la marque de commerce BLACKBERRY PEARL en liaison avec les marchandises et services suivants : appareils électroniques de poche; services de courriel; services de messagerie de données sans fil, particulièrement services qui permettent à un utilisateur d'envoyer et/ou de recevoir des messages sur un réseau de données sans fil; services de radiomessagerie unidirectionnelle et bidirectionnelle; services de transmission et de réception de communications vocales.

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

[58] L'Opposante allègue avoir employé la marque de commerce BLACKBERRY PEARL en liaison avec les mêmes marchandises et services que ceux en liaison avec lesquels elle affirme avoir employé la marque de commerce PEARL. Comme il a été mentionné précédemment dans l'analyse du facteur énoncé à l'alinéa 6(5)b), l'Opposante a établi l'emploi de la marque de commerce BLACKBERRY PEARL uniquement en liaison avec un certain nombre des marchandises et services invoqués.

[59] Comme il est précisé ci-dessus dans l'analyse du motif d'opposition fondé sur l'alinéa 16(3)b), les marchandises et les services des parties ne se recoupent pas directement, mais il appert de la preuve que les parties œuvrent toutes deux dans l'industrie de l'électronique et de l'informatique. S'agissant de la nature du commerce, j'estime qu'en dépit des différences dans le genre exact des marchandises et services des parties, la preuve démontre que les Marchandises pourraient être vendues par les mêmes voies de commercialisation que celles empruntées par les marchandises et services de l'Opposante.

*Autres circonstances de l'espèce – Preuve relative à l'état du registre*

[60] La Requérante a tenté de produire une preuve de l'état du registre relativement au mot PEARL/PERLE par la voie de ses observations écrites. À cet égard, je me bornerai à rappeler qu'aucun compte ne peut être tenu d'une preuve relative à l'état du registre qui est produite par la voie des observations écrites et ne s'accompagne pas de copies certifiées des enregistrements pertinents ou, à tout le moins, d'un affidavit en donnant les détails [voir *Unitron Industries Ltd c. Miller Electronics Ltd* (1983), 78 C.P.R. (2d) 244 (C.O.M.C.), p. 253, appliquée dans *John Labatt Ltd c. W.C.W. Western Canada Water Enterprises Inc* (1991), 39 C.P.R. (3d) 442 (C.O.M.C.), appliquée dans *Frank T. Ross & Sons (1962) Ltd c. Hello Cosmetics Inc* (1994), 53 C.P.R. (3d) 124 (C.O.M.C.)].

#### *Autres circonstances de l'espèce*

[61] Bien que le facteur exposé dans les paragraphes qui suivent ne soit pas déterminant, j'estime qu'il est de nature à appuyer une conclusion d'absence de confusion entre les marques des parties.

[62] L'Opposante a fourni une preuve substantielle de la notoriété importante qu'a acquise sa marque de commerce BLACKBERRY, qui est également un élément constitutif de sa marque de commerce BLACKBERRY PEARL. En fait, l'essentiel de la preuve de l'Opposante vise à démontrer que la marque de commerce BLACKBERRY de l'Opposante a acquis une notoriété importante.

[63] En l'espèce, la Marque ne comporte aucun élément s'apparentant à l'élément distinctif BLACKBERRY de la marque de commerce BLACKBERRY PEARL invoquée par l'Opposante. En fait, le seul élément de la marque de commerce BLACKBERRY PEARL de l'Opposante avec lequel la Marque présente une certaine ressemblance est l'élément PEARL, qui possède un caractère distinctif moindre.

#### *Conclusion*

[64] Le test en matière de confusion est celui de la première impression et du vague souvenir; j'ai donc effectué mon analyse dans cette optique. Je reconnais que l'Opposante a fait la preuve de la notoriété importante de sa marque de commerce BLACKBERRY PEARL. Néanmoins, je

souligne, comme il a été mentionné précédemment, que le degré de ressemblance est souvent considéré comme le facteur susceptible d'avoir le plus d'importance dans l'analyse relative à la confusion. J'estime, comme je l'ai indiqué précédemment, qu'il existe très peu de ressemblances entre les marques des parties dans la présentation, dans le son et dans les idées suggérées. Par conséquent, et compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'espèce, je suis d'avis que la Requérante s'est acquittée de son obligation de démontrer, selon la prépondérance des probabilités, qu'il n'existait pas, à la date pertinente, de probabilité raisonnable de confusion entre la Marque et la marque de commerce BLACKBERRY PEARL de l'Opposante.

[65] Compte tenu de ce qui précède, le motif d'opposition fondé sur l'alinéa 16(3)a) de la *Loi* est également rejeté.

#### Motif d'opposition fondé sur l'absence de caractère distinctif – Alinéa 38(2)d) de la *Loi*

[66] Si la Requérante a le fardeau ultime de démontrer que la Marque est adaptée à distinguer ses Marchandises, ou qu'elle les distingue véritablement, de celles de tiers partout au Canada [voir *Muffin Houses Incorporated c. The Muffin House Bakery Ltd* (1985), 4 C.P.R. (3d) 272 (C.O.M.C.)], l'Opposante doit, quant à elle, s'acquitter du fardeau initial consistant à établir les faits invoqués au soutien de son motif d'opposition fondé sur l'absence de caractère distinctif.

[67] Pour s'acquitter de ce fardeau initial, l'Opposante doit démontrer qu'une ou plusieurs de ces marques de commerce BLACKBERRY PEARL et PEARL étaient devenues suffisamment connues à la date de production de la déclaration d'opposition pour priver la Marque de son caractère distinctif [voir *Bojangles' International, LLC c. Bojangles Café Ltd* (2004), 40 C.P.R. (4th) 553, confirmée (2006), 48 C.P.R. (4th) 427 (C.F. 1<sup>re</sup> inst.)].

[68] Ainsi qu'il appert plus en détail dans l'analyse du motif d'opposition fondé sur l'absence de droit à l'enregistrement, l'Opposante a bien démontré que sa marque de commerce BLACKBERRY PEARL était devenue connue dans une certaine mesure à la date de production de la déclaration d'opposition. Elle s'est donc acquittée de son fardeau initial à l'égard de cette marque. Il en va autrement, cependant, pour la marque de commerce PEARL de l'Opposante. En effet, l'Opposante n'a produit aucune preuve de la notoriété de la marque de commerce PEARL

en tant que telle. Par conséquent, le motif fondé sur l'absence de caractère distinctif est rejeté dans la mesure où il se rapporte à cette marque.

[69] La différence entre les dates pertinentes n'a pas d'effet significatif, de sorte que ma conclusion quant au motif d'opposition fondé sur l'alinéa 16(3)a) de la *Loi* s'applique également à ce motif. J'estime donc que la Requérante s'est déchargée de son fardeau de démontrer, selon la prépondérance des probabilités, qu'il n'existait pas, à la date pertinente, de probabilité raisonnable de confusion entre la Marque et la marque de commerce BLACKBERRY PEARL de l'Opposante. Par conséquent, le motif fondé sur l'absence de caractère distinctif est rejeté également.

### Décision

[70] 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*.

---

Andrea Flewelling  
Membre  
Commission des oppositions des marques de commerce  
Office de la propriété intellectuelle du Canada

Traduction certifiée conforme  
Judith Lemire