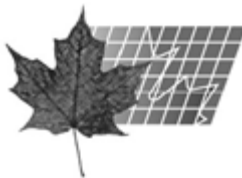


OPIC



CIPO

LE REGISTRAIRE DES MARQUES DE COMMERCE
THE REGISTRAR OF TRADEMARKS

Référence : 2020 COMC 115

Date de la décision : 2020-10-26

**[TRADUCTION CERTIFIÉE,
NON RÉVISÉE]**

DANS L’AFFAIRE DE L’OPPOSITION

BlackBerry Limited

Opposante

et

Eye Caramba Oy

Requérante

1,688,346 pour BLACK EYE & Dessin

Demande

APERÇU

[1] BlackBerry Limited (l’Opposante) est une chef de file dans la conception et la mise au point de solutions d’entreprise novatrices et de solutions sans fil pour le marché mondial des communications mobiles, mieux connue pour ses appareils portatifs sans fil de haute qualité et hautement sécurisés ainsi que ses logiciels, ses accessoires et ses services connexes.

L’Opposante a déposé des demandes ou enregistré de nombreuses marques BLACKBERRY dans plus de 160 pays dans le monde, y compris au Canada. Au cours de la dernière décennie, l’Opposante a vendu des milliards d’appareils mobiles sous ses marques BLACKBERRY et a compté plus de 85 millions d’abonnés à son service Internet dans plus de 91 pays.

[2] Eye Caramba Oy (la Requérante) a demandé l'enregistrement de la marque de commerce BLACK EYE & Dessin indiquée ci-dessous (la Marque), en liaison avec les produits, tels que modifiés, figurant à l'Annexe A de la présente décision.



L'Opposante s'oppose à cette demande au motif que la Marque crée de la confusion avec le nom commercial et la famille des marques de commerce BLACKBERRY de l'Opposante, tel qu'il est établi à l'Annexe B ci-jointe.

[3] La Requérante n'a pas prouvé, selon la prépondérance des probabilités, qu'il n'y a pas de probabilité raisonnable de confusion pour les produits visés par la demande. Même s'il n'y a qu'un certain degré de ressemblance entre les marques dans la présentation et le son, seule l'Opposante a fait preuve d'une notoriété importante en liaison avec sa famille de marques de commerce BLACKBERRY, et la Requérante n'a pas su distinguer adéquatement le genre des produits des parties. Par conséquent, le motif d'opposition est accueilli.

CONTEXTE

[4] Le 6 août 2014, la Requérante a déposé une demande d'enregistrement de la Marque fondée sur son emploi de la Marque au Canada en liaison avec les produits énoncés à l'Annexe A ci-jointe depuis au moins le 1^{er} mai 2014, son emploi en Finlande et son enregistrement à l'Union européenne. La demande revendique la priorité sur la demande n° 012568713 de l'Office de l'harmonisation dans le marché intérieur de l'Union européenne (EUIPO) déposée le 6 février 2014.

[5] La demande a fait l'objet d'une annonce à des fins d'opposition dans l'édition du 23 décembre 2015 du *Journal des marques de commerce*. Le 24 mai 2016, l'Opposante s'est opposée à la demande. La *Loi sur les marques de commerce*, LRC 1985, c T-13 (la Loi) a été modifiée le 17 juin 2019. Toutes les dispositions de la Loi mentionnées dans la présente décision renvoient à la Loi dans sa version modifiée, à l'exception de celles concernant les motifs

d'opposition et l'article 34 de la Loi qui renvoient à la Loi dans sa version antérieure aux modifications (voir l'article 70 de la Loi).

[6] Les motifs d'opposition, tels que modifiés, sont les suivants :

- a) La demande n'est pas conforme aux exigences de l'article 30*b*) de la Loi parce que la Requérante n'a pas employé la Marque au Canada depuis la date de premier emploi revendiquée.
- b) La demande n'est pas conforme aux exigences de l'article 30*d*) de la Loi puisque la Requérante n'avait pas employé la Marque en Finlande ou ailleurs dans le monde en liaison avec les produits visés par la demande au moment de la production de la demande, soit le 6 août 2014.
- c) La Marque n'est pas enregistrable en vertu de l'article 12(1)*d*) de la Loi, car elle crée de la confusion avec les enregistrements de marque de commerce canadiens de l'Opposante indiqués à l'Annexe B ci-jointe.
- d) La Requérante n'est pas la personne ayant droit à l'enregistrement de la Marque parce qu'à la date de premier emploi revendiquée et à la date de production de la demande, la Marque créait de la confusion avec le nom commercial et la famille de marques de commerce BLACKBERRY de l'Opposante qui avaient été antérieurement utilisés et révélés au Canada et pour lesquels des demandes avaient déjà été produites au Canada.
- e) La marque n'est pas distinctive en ce qu'elle ne distingue pas réellement les produits identifiés dans la demande des produits et services de l'Opposante, pas plus qu'elle n'est adaptée pour le faire, à la lumière de l'emploi et de la révélation par l'Opposante de la famille de marques de commerce BLACKBERRY au Canada.

[7] La Requérante a produit et signifié une contre-déclaration.

[8] L'Opposante a produit comme preuve l'affidavit de Cindy L. Petrie. M^{me} Petrie n'a pas été contre-interrogée. La Requérante a choisi de ne pas produire de preuve.

[9] Seule la Requérante a produit un plaidoyer écrit. Aucune audience n'a été tenue.

FARDEAU DE PREUVE ET FARDEAU ULTIME

[10] Avant d'examiner les motifs d'opposition, j'estime nécessaire de rappeler certaines exigences en ce qui concerne (i) le fardeau de preuve dont doit s'acquitter un opposant, soit celui d'étayer les allégations dans sa déclaration d'opposition et (ii) le fardeau ultime qui incombe au requérant, soit celui de prouver sa cause.

[11] En ce qui concerne le point (i) ci-dessus, l'opposant a le fardeau de preuve d'appuyer les faits sur lesquels il appuie ses allégations formulées dans la déclaration d'opposition [*John Labatt Limited c The Molson Companies Limited* (1990), 1990 CanLII 11059 (CF), 30 CPR (3d) 293 (CF 1^{re} inst), à la p. 298]. Le fait qu'un fardeau de preuve soit imposé à l'opposant signifie que, pour qu'une question précise soit prise en considération, il doit y avoir une preuve suffisante pour permettre de conclure raisonnablement à l'existence des faits allégués à l'appui de cette question. En ce qui concerne le point (ii) ci-dessus, c'est à un requérant qu'incombe le fardeau ultime de démontrer que la demande ne contrevient pas aux dispositions de la Loi, comme l'allègue un opposant (dans le cas des allégations à l'égard desquelles l'opposant s'est acquitté de son fardeau de preuve). Le fait que le fardeau ultime incombe au requérant signifie que, s'il est impossible de parvenir à une conclusion déterminante une fois que toute la preuve est présentée, la question doit être tranchée à l'encontre du requérant.

MOTIFS D'OPPOSITION

Motifs d'opposition fondés sur l'article 30b) et sur l'article 30d)

[12] En ce qui concerne le motif fondé sur l'article 30b), il n'y a aucune preuve ni aucun argument qui met en cause la question de savoir si la Requérante a employé la Marque au Canada depuis la date de premier emploi revendiquée. Je rejette donc ce motif d'opposition.

[13] En ce qui concerne le motif d'opposition fondé sur l'article 30d), il n'y a aucune preuve qui met en cause l'exactitude de l'argument de l'emploi à l'étranger revendiqué dans la demande de la Requérante. Je rejette donc également ce motif d'opposition.

Motif d'opposition fondé sur l'article 12(1)d)

[14] La date pertinente pour un motif d'opposition fondé sur l'article 12(1)d) est la date de ma décision [*Park Avenue Furniture Corporation c Wickes/Simmons Bedding Ltd et Registraire des marques de commerce* (1991), 1991 CanLII 11769 (FAC), 37 CPR (3d) 413 (CAF)].

[15] L'Opposante a plaidé que la Marque n'est pas enregistrable, car elle crée de la confusion avec une ou plusieurs des 18 marques enregistrées de l'Opposante, tel qu'il est énoncé à l'Annexe B ci-jointe de la présente décision. J'ai exercé mon pouvoir discrétionnaire et j'ai vérifié le registre afin de confirmer qu'à l'exception de BLACKBERRY & Dessin couleur (LMC554,206) et BLACKBERRY & Dessin (LMC55,231), les marques de commerce qui ont été radiées en juillet 2017 pour défaut de renouvellement, chacune des marques enregistrées de l'Opposante est existante [*Quaker Oats Co of Canada c Menu Foods Ltd* (1986), 11 CPR (3d) 410 (COMC)]. Par conséquent, l'Opposante s'est acquittée de son fardeau initial en ce qui concerne ce motif.

[16] Je dois maintenant déterminer, selon la prépondérance des probabilités, si la Marque risque de prêter à confusion avec une ou plusieurs des marques de commerce enregistrées de l'Opposante.

[17] Compte tenu de la preuve abondante de l'Opposante quant à l'emploi et à la notoriété de ses numéros d'enregistrement LMC554,207 et LMC638,068, dans les deux cas pour la marque de commerce BLACKBERRY (la marque de commerce BLACKBERRY), pour emploi en liaison, entre autres, avec des appareils et accessoires portatifs électroniques pour la réception et/ou la transmission de données sans fil, je concentrerai mon analyse sur la probabilité de confusion entre la Marque et la marque de commerce BLACKBERRY de l'Opposante. Si l'opposition de l'Opposante n'est pas accueillie en fonction de cette marque, alors elle ne sera pas accueillie en fonction d'aucune de ses autres marques.

[18] Le test pour trancher la question de la confusion est établi à l'article 6(2) de la Loi qui 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 de commerce dans la même région serait susceptible de faire conclure que les produits et services liés à ces marques de commerce sont

fabriqués, vendus ou loués par la même personne, que ces produits ou services soient ou non de la même catégorie générale ou figurent ou non dans la même classe. Pour faire cette évaluation, je dois tenir compte de toutes les circonstances pertinentes, y compris celles indiquées à l'article 6(5) : le caractère distinctif inhérent des marques de commerce et la mesure dans laquelle ils sont devenus connus; la période pendant laquelle les marques de commerce ont été en usage; le genre de produits, services ou entreprises; la nature du commerce; et le degré de ressemblance entre les marques de commerce dans la présentation ou le son, ou dans les idées qu'ils suggèrent.

[19] Ces critères ne sont pas exhaustifs et un poids différent sera accordé à chacun dans le cadre d'une évaluation contextuelle [*Masterpiece Inc c Alavida Lifestyles Inc.*, 2011 SCC 27 (CanLII), 92 CPR (4th) 361 (CSC) et *Mattel, Inc c 3894207 Canada Inc*, 2006 CSC 22 (CanLII), [2006] 1 RCS 772].

Résumé de la preuve de l'Opposante relativement à sa marque de commerce

BLACKBERRY

[20] L'Opposante a produit l'affidavit de Cindy L. Petrie, directrice des marques de commerce de BlackBerry Limited (anciennement connue sous le nom de Research in Motion), qui est employée par l'Opposante depuis 2008 (para 1). M^{me} Petrie affirme que l'Opposante est une société constituée et existante en vertu des lois de la province d'Ontario et qu'elle a un établissement commercial situé au 2200, avenue University Est, Waterloo. Le reste de la preuve de M^{me} Petrie peut se résumer comme suit :

- L'Opposante a employé sa marque de commerce BLACKBERRY et d'autres marques de commerce connexes (les marques de commerce BLACKBERRY) pour identifier ses appareils de communication portatifs mobiles (téléphones mobiles, téléphones intelligents, assistants numériques personnels, tablettes informatiques), ses accessoires, ses applications logicielles de systèmes et ses services de gestion d'appareils mobiles (para 8).

- L'Opposante a déposé des demandes et/ou enregistré ses marques de commerce BLACKBERRY dans plus de 160 pays à l'échelle mondiale, y compris au Canada (para 9).
- L'Opposante a commercialisé et vendu ses produits et services portant les marques de commerce BLACKBERRY dans le monde entier, y compris au Canada, par l'entremise de tous les principaux fournisseurs et détaillants de services de télécommunications sans fil, comme Bell, Best Buy, KOODOO Mobile, Rogers Wireless, SaskTel, TELUS, The Source, Walmart et d'autres (para 10, Pièce B).
- Les ventes annuelles de produits et de services vendus dans le monde entier, y compris au Canada, en liaison avec les marques de commerce BLACKBERRY se sont échelonnées entre 70,4 millions de dollars et 19,9 milliards de dollars entre 1999 et 2016 (para 18, Pièce G).
- Dans la partie « Message from the Co-CEOs » [Message des co-PDG] du rapport annuel de 2011 joint comme Pièce G, on y indique ceci : [TRADUCTION] « En 2010, BlackBerry était la marque qui vendait le plus de téléphones intelligents dans plusieurs marchés du monde, y compris les États-Unis, le Canada, l'Amérique latine et le Royaume-Uni ».
- Dans la partie « Notes to the Consolidated Financial Statements » [Notes afférentes aux états financiers consolidés], également dans le rapport annuel de 2011 joint comme Pièce G, les recettes classifiées par le Canada, les États-Unis et le Royaume-Uni, entre autres, ont été présentées pour les exercices prenant fin le 26 février 2011, le 27 février 2010 et le 28 février 2009.
- Au cours de la dernière décennie, l'Opposante a vendu des milliards d'appareils mobiles sous ses marques de commerce BLACKBERRY et a compté plus de 85 millions d'abonnés à son service Internet dans plus de 91 pays (para 19).
- L'Opposante a investi des centaines de millions de dollars dans la publicité et la promotion de ses produits et services BLACKBERRY, y compris la publicité dans les médias, les publicités à la télévision, les affichages sur panneaux d'affichage, Internet, les

publications spécialisées et les magazines de grand tirage et les présentoirs aux points de vente, y compris un panneau d'affichage en Ontario, au Canada (para 12 et Pièce D).

- Les produits et services BLACKBERRY de l'Opposante ont été présentés dans certaines des publications les plus largement diffusées dans le grand public et dans le commerce, dans des médias imprimés et sur Internet, y compris *Time Magazine*, *The Boston Globe*, *Newsweek*, *Chicago Tribune*, *The New York Times*, le *New York Post* et *Fortune* (para 20).
- L'Opposante a été reconnue pour son excellence et a reçu de nombreux prix de l'industrie entre 2007 et 2014 (para 21).

[21] Les objections de la Requérente à cette preuve seront examinées plus en détail ci-dessous.

Analyse des facteurs de l'article 6(5)

Le caractère distinctif inhérent des Marques de commerce et la mesure dans laquelle les Marques sont devenues connues

[22] Une marque possède un caractère distinctif inhérent lorsque rien en elle n'aiguille le consommateur vers une multitude de sources [*Compulife Software Inc c CompuOffice Software Inc* 2001 CFPI 559, au para 19]. Comme l'a souligné la juge Bédard dans *Philip Morris Products SA c Imperial Tobacco Canada Limited*, 2014 CF 1237 :

« Le caractère distinctif s'établit du point de vue de l'utilisateur régulier, et la marque de commerce doit être considérée de façon globale et sous l'angle de la première impression. »

[23] En l'espèce, le mot BLACKBERRY ne décrit aucune caractéristique ou qualité inhérente des téléphones mobiles de l'Opposante ou des produits et services connexes. Je conclus donc que dans le contexte des produits et services de l'Opposante, la marque de commerce BLACKBERRY de l'Opposante a un caractère distinctif inhérent solide [voir aussi *Motion Limited c Brandlab AG*, 2011 COMC 91].

[24] La Requérante fait valoir que la Marque comprend deux termes du dictionnaire, dont la combinaison a un sens reconnu dans le *Canadian Oxford Dictionary*, à savoir une décoloration de la peau autour de l'œil, résultant d'un coup. La Marque comprend également le dessin d'un poisson, pour lequel diverses couleurs ont été revendiquées. Même si je suis d'accord avec la Requérante pour dire que la Marque ne suggère pas les « produits (2) » visés par la demande (tels qu'énoncés à l'Annexe A), je conclus toutefois que le mot EYE dans la Marque est quelque peu suggestif des « produits (1) » visés par la demande, à savoir les lentilles optiques et les accessoires. Par conséquent, bien que je ne conclus pas que la Marque possède effectivement un certain caractère distinctif inhérent, je ne conclus pas que ce caractère distinctif inhérent est aussi solide que celui de la marque de commerce BLACKBERRY.

[25] La solidité d'une marque de commerce, que l'on appelle aussi le caractère distinctif acquis d'une marque de commerce, peut être renforcée en faisant en sorte que la marque devienne connue par la promotion ou l'usage. Il n'y a aucune preuve d'emploi ou de notoriété de la Marque de la Requérante au Canada.

[26] En ce qui concerne la marque de commerce de l'Opposante, la Requérante soutient que puisque l'Opposante n'a fourni aucune donnée précise sur les ventes canadiennes, sa preuve ne peut être invoquée pour étayer la conclusion que l'une ou l'autre des marques de commerce de l'Opposante a été employée au Canada depuis un certain temps.

[27] Je suis d'accord avec la Requérante pour dire que la preuve de M^{me} Petrie aurait pu être plus précise. Toutefois, la Requérante n'a pas contesté la preuve de M^{me} Petrie au moyen d'un contre-interrogatoire. Étant donné que M^{me} Petrie a fourni une preuve documentaire considérable des ventes des produits et services de l'Opposante à l'échelle mondiale, y compris au Canada, qu'elle déclare que l'Opposante a commercialisé et vendu ses appareils mobiles par l'intermédiaire de son site Web au Canada et partout dans le monde, et qu'elle fournit des chiffres de ventes importants pour les produits et services vendus sous les marques BLACKBERRY entre 1999 et 2016, je conclus que la preuve est suffisante pour conclure que la marque de commerce BLACKBERRY de l'Opposante est connue dans une large mesure au Canada.

[28] Ce facteur milite donc en faveur de l'Opposante.

Période d'emploi

[29] Bien que la demande soit fondée sur l'emploi au Canada depuis au moins le 1^{er} mai 2014, la Requérante n'a produit aucune preuve d'emploi. L'Opposante a produit une déclaration d'emploi pour son enregistrement BLACKBERRY n° LMC554,207 le 9 novembre 2001, et son enregistrement BLACKBERRY n° LMC638,068 était fondé sur l'emploi au Canada depuis au moins janvier 1999 pour les produits (1) et les services (1) et (2), et depuis au moins août 2001 pour les produits (3) et les services (3). L'Opposante a également produit une preuve importante de l'emploi de sa marque de commerce BLACKBERRY dans le monde entier, y compris au Canada. Je dispose donc de suffisamment de renseignements pour conclure que ce facteur favorise l'Opposante.

Genre de produits et voies de commercialisation

[30] Les produits visés par la demande ci-dessous sont presque identiques ou très semblables aux produits de l'Opposante vendus en liaison avec sa marque de commerce BLACKBERRY :

(2) Accessoires pour téléphones mobiles, téléphones intelligents, ordinateurs tablettes et assistants numériques personnels, notamment câbles de recharge, adaptateurs ca, cartes mémoire, ainsi que pièces pour téléphones mobiles, téléphones intelligents, ordinateurs tablettes et assistants numériques personnels, ainsi qu'accessoires pour téléphones mobiles, téléphones intelligents, ordinateurs tablettes et assistants numériques personnels, notamment câbles de recharge, adaptateurs ca, cartes mémoire; batteries pour téléphones mobiles, pour téléphones intelligents, pour ordinateurs tablettes, pour assistants numériques personnels et pour ordinateurs portatifs; chargeurs de batterie pour téléphone mobile, chargeurs de batterie pour ordinateurs tablettes, chargeurs pour téléphones intelligents, chargeurs pour assistants numériques personnels, chargeurs pour ordinateurs portatifs; étuis pour téléphones mobiles, pour téléphones intelligents, pour ordinateurs tablettes et pour assistants numériques personnels; dragonnes pour téléphones mobiles, pour téléphones intelligents, pour ordinateurs tablettes et pour assistants numériques personnels; micro-casques.

[31] Le reste des produits visés par la demande comprend :

(1) Amplificateurs optiques; lentilles optiques; objectifs pour appareils photo et caméras; objectifs pour appareils photo et caméras d'appareils de communication mobile électroniques; housses et étuis pour lentilles optiques.

[32] Bien que je ne considère pas que le reste des produits visés par la demande soient semblables aux produits de l'Opposante, la Requérante n'a présenté aucune observation quant à la façon dont ces produits sont différents de ceux de l'Opposante. Étant donné que les lentilles optiques de la Requérante sont visées par la demande en liaison avec des caméras d'appareils de communication mobiles électroniques, je considère que ces produits sont à tout le moins quelque peu liés à ceux de l'Opposante.

[33] En ce qui concerne les voies de commercialisation des parties, en l'absence de preuve contraire, je m'attendrais à ce que les voies de commercialisation des parties se chevauchent.

Degré de ressemblance entre les Marques de commerce

[34] Il est généralement admis ce n'est pas une approche adéquate que de séparer les marques en leurs divers éléments et se concentrer sur les éléments similaires; c'est plutôt l'effet des marques dans leur totalité qui doit être considéré [*Ultravite Laboratories Ltd c Whitehall Laboratories Ltd* (1965), 1965 CanLII 43 (CSC), 44 CPR 189 (CSC)]; toutefois, « il est tout de même possible d'en faire ressortir des caractéristiques particulières susceptibles de jouer un rôle déterminant dans la perception du public » [*United Artists Corp c Pink Panther Beauty Corp* (1998), 1998 CanLII 9052 (CAF), 80 CPR (3d) 247 (CAF), à la p. 63] et *Masterpiece, supra*]. En outre, il arrive souvent que ce soit la première partie d'une marque de commerce qui soit la plus pertinente aux fins de distinction [*Conde Nast Publications Inc. c Union des éditions modernes* (1979), 46 CPR (2d) 183, à la p. 188 (CF 1^{re} inst)].

[35] En l'espèce, il y a un certain degré de ressemblance entre les marques sur dans la présentation et le son, puisque les deux marques de commerce commencent par l'élément BLACK. Cependant, les idées suggérées par les marques sont différentes. À cet égard, en raison de l'emploi et de la notoriété étendus de la marque BLACKBERRY, la marque de commerce de l'Opposante suggère que les produits ou services associés sont la propriété de l'Opposante. En revanche, tel qu'il est mentionné ci-dessus, la Marque suggère le sens reconnu des termes

BLACK et EYE utilisés ensemble, à savoir une décoloration de la peau autour de l'œil, résultant d'un coup.

Circonstance pertinente – Famille de marques de l'Opposante

[36] L'Opposante fait référence à son nom commercial et à ses marques de commerce BLACKBERRY identifiées dans sa déclaration d'opposition comme étant sa [TRADUCTION] « famille de marques de commerce BLACKBERRY ».

[37] Bien que l'Opposante ait démontré l'emploi de sa marque de commerce BLACKBERRY, elle n'a pas ventilé les revenus de ventes de l'Opposante en fonction de ses différentes marques de commerce BLACKBERRY, fournissant plutôt des chiffres globaux. Par conséquent, il est difficile d'évaluer la mesure dans laquelle une famille de marques de commerce serait reconnue par le consommateur. Je ne considère donc pas qu'il s'agisse d'une autre circonstance pertinente.

Circonstance pertinente – Vocabulaire qui devrait être accessible à tous

[38] Le paragraphe 37 du plaidoyer écrit de la Requérante se lit comme suit :

[TRADUCTION]

« La partie commune des marques est un mot descriptif – BLACK. Conclure que les marques créent de la confusion reviendrait à accorder les droits de l'Opposante à l'égard d'un mot décrivant une couleur – une terminologie qui devrait bien sûr être accessible à tous les commerçants. Cela ne conviendrait pas. »

[39] La Requérante a également mentionné les décisions suivantes dans son plaidoyer écrit : *Global Refund Holdings AB c Fintrax Business Development Limited*, 2009 CanLii 82109 (COMC), *Manzen LLC c Coca-Cola Company*, 2013 COMC 92 (CanLii) et *Movenpick Holding AG c ExxonMobil Oil Corporation* (2010), 86 CPR (4th) 102 (COMC).

[40] Les décisions citées par la Requérante présentent un intérêt dans la mesure où elles concernent des procédures d'opposition et répondent aux principes qui régissent le test en matière de confusion entre marques de commerce. Cependant, il est bien établi en droit que

chaque affaire soit tranchée selon ses propres mérites. En outre, d'autres facteurs distinguent la présente instance de ces décisions. Par exemple, dans chacun de ces cas, les parties communes des marques étaient considérées soit comme très descriptives de leurs produits ou services, soit comme des éléments de preuve que ces éléments étaient communs au commerce. En l'espèce, la marque de commerce BLACKBERRY de l'Opposante est considérée comme très distinctive dans le contexte de ses produits et services et rien n'indique que le premier élément des marques des deux parties, à savoir le mot BLACK, soit un élément commun au commerce des parties.

Conclusion quant à la probabilité de confusion

[41] Le critère à appliquer est celui de la première impression que laisse dans l'esprit du consommateur ordinaire plutôt pressé la vue de la marque de commerce BLACK EYE & Dessin sur les téléphones mobiles et les produits connexes de la Requérante, alors qu'il n'a qu'un vague souvenir de la marque de commerce BLACKBERRY de l'Opposante, et qu'il ne s'arrête pas pour réfléchir à la question en profondeur, pas plus que pour l'examiner de plus près [*Veuve Clicquot Ponsardin c Boutiques Clicquot Ltée* (2006), 2006 CSC 23, au para 20].

[42] Après avoir examiné toutes les circonstances de l'espèce et après avoir appliqué le test de la confusion comme étant une question de première impression et du souvenir imparfait, j'en conclus qu'il est tout autant possible de conclure qu'il existe de la confusion entre la Marque et la marque de commerce BLACKBERRY de l'Opposante qu'il n'y en a pas. Par conséquent, la Requérante n'a pas rempli le fardeau juridique qui lui incombe de démontrer, selon la prépondérance des probabilités, qu'il n'y a pas de probabilité raisonnable de confusion entre la Marque et la marque de commerce BLACKBERRY. Bien que les idées suggérées par les marques puissent être différentes, la Requérante a incorporé la première partie de la marque de l'Opposante dans son intégralité comme première partie de sa marque nominale, les produits des parties sont très semblables, sinon identiques, il n'y a aucune preuve que les consommateurs sont habitués à voir des marques de commerce contenant le mot « black » et à devoir les distinguer dans le commerce des parties, et seule l'Opposante a démontré la notoriété importante de sa marque au Canada. Tous ces facteurs favorisent une probabilité de confusion. Le motif d'opposition en vertu de l'article 12(1)d) est donc retenu.

Motif d'opposition en vertu de l'article 2

[43] L'Opposante allègue également que la Marque n'est pas distinctive de la Requérante à la lumière de l'emploi et de la révélation par l'Opposante de ses marques de commerce BLACKBERRY.

[44] L'évaluation de ce motif d'opposition diffère de celle prévue à l'article 12(1)d) en ce sens que la date pertinente est le 24 mai 2016, date de production de la déclaration d'opposition [*Metro-Goldwyn-Mayer Inc c Stargate Connections Inc*, 2004 CF 1185]. Pour s'acquitter de son fardeau initial en vertu de ce motif d'opposition, l'Opposante doit avoir démontré que l'une de ses marques de commerce BLACKBERRY invoquées est devenue suffisamment connue pour nier le caractère distinctif de la Marque [*Bojangles' International, LLC c Bojangles Café Ltd*, 2006 CF 657]. Pour ce faire, l'Opposante doit établir que sa marque de commerce est soit connue dans une certaine mesure au Canada, soit bien connue dans une région particulière du Canada [*Bojangles, supra*, aux para 33 et 34]

[45] La preuve de la révélation de la marque de commerce BLACKBERRY dont il est question relativement au motif d'opposition prévu à l'article 12(1)d) est suffisante pour que l'Opposante s'acquitte de son fardeau en ce qui concerne le motif d'opposition prévu à l'article 2. De plus, la position de la Requérante n'est pas plus forte à la date de production de la déclaration d'opposition. Par conséquent, le motif fondé sur l'article 2 est accueilli, parce qu'il existe une probabilité raisonnable de confusion entre la Marque et la marque de commerce BLACKBERRY de l'Opposante pour les mêmes raisons que celles énoncées dans mon analyse du motif fondé sur l'article 12(1)d).

MOTIFS D'OPPOSITION RESTANTS

[46] Ayant déjà rejeté la demande pour deux motifs, je ne discuterai pas des motifs d'opposition restants en ce qui concerne la présente demande.

DÉCISION

[47] Compte tenu de ce qui précède et dans l'exercice des pouvoirs qui me sont délégués en vertu des dispositions de l'article 63(3) de la Loi, je rejette la demande en vertu de l'article 38(12) de la Loi.

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

Traduction certifiée conforme
François Cyrenne, trad. a.

ANNEXE A

Demande n° 1688346 BLACK EYE & Dessin

Produits

(1) Amplificateurs optiques; lentilles optiques; objectifs pour appareils photo et caméras; objectifs pour appareils photo et caméras d'appareils de communication mobile électroniques; housses et étuis pour lentilles optiques.

(2) Accessoires pour téléphones mobiles, téléphones intelligents, ordinateurs tablettes et assistants numériques personnels, notamment câbles de recharge, adaptateurs ca, cartes mémoire, ainsi que pièces pour téléphones mobiles, téléphones intelligents, ordinateurs tablettes et assistants numériques personnels, ainsi qu'accessoires pour téléphones mobiles, téléphones intelligents, ordinateurs tablettes et assistants numériques personnels, notamment câbles de recharge, adaptateurs ca, cartes mémoire; batteries pour téléphones mobiles, pour téléphones intelligents, pour ordinateurs tablettes, pour assistants numériques personnels et pour ordinateurs portatifs; chargeurs de batterie pour téléphone mobile, chargeurs de batterie pour ordinateurs tablettes, chargeurs pour téléphones intelligents, chargeurs pour assistants numériques personnels, chargeurs pour ordinateurs portatifs; étuis pour téléphones mobiles, pour téléphones intelligents, pour ordinateurs tablettes et pour assistants numériques personnels; dragonnes pour téléphones mobiles, pour téléphones intelligents, pour ordinateurs tablettes et pour assistants numériques personnels; micro-casques.

ANNEXE B

Marques de commerce enregistrées et visées par une demande de l'Opposante

MARQUE DE COMMERCE	DEMANDE ou N° D'ENREGISTREMENT
BLACKBERRY	LMC554,207
BLACKBERRY	LMC638,068
BLACKBERRY	Demande n° 1,629,931
BLACKBERRY & BBBB Dessin	LMC659,946
BLACKBERRY & BBBB Dessin	LMC659,954
BLACKBERRY & BBBB Dessin	Demande n° 1,629,935
BLACKBERRY & Dessin couleur	LMC554,206
BLACKBERRY & Dessin	LMC555,231
BLACKBERRY 10	Demande n° 1,573,556
BLACKBERRY BALANCE	LMC867,542
BLACKBERRY BLEND	Demande n° 1,716,497
BLACKBERRY BOLD	LMC870,999
BLACKBERRY BRIDGE	LMC911,493
BLACKBERRY CLASSIC	Demande n° 1,688,279
BLACKBERRY CLOUD	Demande n° 1,650,600
BLACKBERRY CONNECTION	LMC624,894
BLACKBERRY CURVE	LMC764,275
BLACKBERRY LEAP	Demande n° 1,733,153
BLACKBERRY PARTNERS FUND	LMC804,708
BLACKBERRY PARTNERS FUND & Dessin	LMC804,707
BLACKBERRY PASSPORT	Demande n° 1,688,280
BLACKBERRY PEARL	LMC817,778
BLACKBERRY PROTECT	Demande n° 1,488,291
BLACKBERRY SHIELD	Demande n° 1,481,280
BLACKBERRY STORM	LMC843,966
BLACKBERRY TORCH	Demande n° 1,476,005
BLACKBERRY TRAFFIC	LMC877,552
BLACKBERRY UNITE	Demande n° 1,650,602
BLACKBERRY WORLD	LMC872,824
BLACKBERRY WORLD	LMC933,830

**COMMISSION DES OPPOSITIONS DES MARQUES DE COMMERCE
OFFICE DE LA PROPRIÉTÉ INTELLECTUELLE DU CANADA
COMPARUTIONS ET AGENTS INSCRITS AU DOSSIER**

DATE DE L'AUDIENCE Aucune audience tenue

AGENTS AU DOSSIER

Perley-Robertson, Hill & McDougall

Pour l'Opposante

Marks & Clerk

Pour la Requérante