

TRADUCTION/TRANSLATION

**AFFAIRE INTÉRESSANT L'OPPOSITION
de Benefactor Funding Corp. à la demande
d'enregistrement n° 1,100,707 de la marque de
commerce BENEFACTOR FUNDING
produite par Worldwide Legal Consultants, Ltd.**

Le 25 avril 2001, Worldwide Legal Consultants, Ltd. (la « requérante ») a produit une demande pour l'enregistrement de la marque de commerce BENEFACTOR FUNDING (la « marque ») fondée sur un usage projeté de la marque au Canada en relation avec « des services de financement, et des services de comptes à recevoir et d'affacturage » (les « services de la requérante »). La requérante s'est désistée du droit à l'usage exclusif du mot FUNDING en dehors de la marque.

Le 19 février 2003, la demande a été annoncée aux fins d'opposition dans le Journal des marques de commerce. Le 9 mai 2003, Benefactor Funding Corp. (l'« opposante ») a déposé une déclaration d'opposition à la demande d'enregistrement. La requérante a déposé et signifié une contre-déclaration.

À titre de preuve suivant l'article 41 du *Règlement sur les marques de commerce (1996)*, l'opposante a soumis l'affidavit de Randall A. Carter. La requérante a obtenu une ordonnance l'autorisant à contre-interroger M. Carter sur la teneur de son affidavit, mais elle n'a jamais procédé.

À titre de preuve suivant l'article 42, la requérante a soumis l'affidavit de Patricia Haley et une copie certifiée conforme de la demande de marque de commerce canadienne n° 1,115,361. L'opposante a obtenu une ordonnance pour contre-interroger Mme Haley sur la teneur de son affidavit et une copie de la retranscription du contre-interrogatoire a été produite.

À titre de preuve suivant l'article 43, la requérante a soumis l'affidavit de David Takagawa.

Chaque partie a produit des observations écrites. Aucune audience n'a été tenue.

Le fardeau de la preuve

C'est à la requérante qu'il incombe d'établir, selon la prépondérance des probabilités, que sa demande répond aux exigences de la *Loi sur les marques de commerce*, L.R.C. 1985, ch. T-13 (la « Loi »). Toutefois, l'opposante a la charge initiale de fournir une preuve admissible suffisante qui permette raisonnablement de conclure à l'existence des faits allégués au soutien de chaque motif invoqué. [Voir : *John Labatt Ltd c. Molson Companies Ltd.* (1990), 30 C.P.R. (3d) 293 (C.F. 1^{re} inst.), p. 298; et aussi *Dion Neckwear Ltd c. Christian Dior, S.A. et al.* (2002), 20 C.P.R. (4th) 155 (C.A.F.).]

Motifs d'opposition fondés sur l'article 30

Dans ses observations écrites, l'opposante a retiré les motifs d'opposition fondés sur les alinéas 30a) et e) de la Loi.

Motifs d'opposition fondés sur la confusion

La question de fond dans les autres motifs invoqués repose sur la probabilité de confusion entre la marque de la requérante et les marques de commerce de l'opposante, BENEFACTOR FUNDING et BENEFACTOR FUNDING CORP., et son nom commercial, Benefactor Funding Corp. L'opposante soutient qu'elle a utilisé ses marques de commerce et nom commercial en relation avec « des services financiers, notamment du financement reposant sur l'actif, des prêts automobile, à la consommation et aux agences d'affacturage et des services de compte à recevoir » (les « services de l'opposante ») depuis une date antérieure au dépôt de la demande d'usage projeté de la requérante. Elle a fait valoir quatre motifs d'opposition fondés sur ces allégations.

1. Motif d'opposition fondé sur l'alinéa 30i)

Ce motif d'opposition a été écarté parce qu'il n'a pas été plaidé convenablement. L'opposante a soutenu que la requérante ne pouvait être convaincue qu'elle était en droit d'utiliser la marque au

Canada compte tenu de l'emploi et de la révélation antérieurs par l'opposante de ses marques de commerce et nom commercial. Toutefois, elle n'a pas fait valoir que la requérante connaissait son usage/révélation présumés et, sans cette connaissance, rien n'empêche la requérante de s'estimer en droit d'utiliser la marque.

2. Motif d'opposition fondé sur l'alinéa 16(3)a)

L'opposante fait valoir, par le présent motif d'opposition, que la requérante ne constitue pas la personne qui a droit à l'enregistrement de la marque, parce qu'à la date du dépôt de la demande, la marque créait de la confusion avec les marques de commerce déjà utilisées ou révélées de l'opposante.

Pour s'acquitter de sa charge de preuve initiale, l'opposante doit démontrer que ses marques de commerce étaient utilisées ou étaient révélées au Canada avant le 25 avril 2001 et qu'elles n'avaient pas été abandonnées au 19 février 2003. [voir art.16.]

M. Carter, le président et chef de la direction de l'opposante, nous informe que l'opposante est une société constituée en 1993 dont le siège social est situé au Colorado. Il s'agit d'une société de gestion d'affacturage et de comptes à recevoir qui offre aux entreprises du financement en se portant acquéreur de leurs comptes à recevoir. Le témoignage de M. Carter révèle que l'opposante exploite un site Web depuis 1996 et, en ce qui concerne les activités de l'opposante au Canada, il nous livre les informations suivantes :

1. M. Carter déclare simplement que l'opposante a utilisé la marque BENEFACOR FUNDING CORP. et le nom commercial Benefactor Funding Corp. au Canada depuis 1993.
2. Il déclare aussi que l'accès au site Web benefactor.com est possible au Canada depuis 1996 et que l'opposante a reçu, depuis cette date, un certain nombre de demandes de sociétés canadiennes. Toutefois, en date de juin 2004, l'opposante n'avait complété aucune éventuelle transaction avec des clients canadiens. (La requérante a contesté l'exactitude de 1996 comme date, parce que l'enregistrement de la marque de commerce américaine BENEFACOR.COM révèle une date de première utilisation en 2000.)

3. « Certains des débiteurs principaux et des garants lors de transactions [que l'opposante] a réalisées dans le passé étaient des résidents canadiens. En 1998, même si la transaction ne s'est jamais concrétisée, [l'opposante] a négocié la formation d'une coentreprise avec une société de services financiers d'Ottawa. »
4. Au fil des ans, l'opposante a perçu des comptes au Canada pour un grand nombre de ses clients.
5. L'opposante fait la promotion de ses services par des brochures et autres publications distribuées au Canada.
6. Les dirigeants/employés de l'opposante ont assisté à des colloques au Canada, tel que la convention annuelle en 1999 de la Commercial Finance Association, à Toronto.

Je résumerai ci-dessous la preuve documentaire spécifique soumise en ce qui concerne le Canada et chacune des marques de commerce ou nom commercial de l'opposante :

1. Pièce « C » : Le site Web, en date du 6 juin 2004, ne fait mention d'aucune des marques de commerce de l'opposante. Son nom commercial y est toutefois reproduit à plusieurs endroits.
2. Pièce « D » : Elle est constituée de spécimen de lettres d'avis aux débiteurs canadiens et de copies de chèques transmis par ces derniers à l'opposante. Les lettres soumises semblent avoir été expédiées par des clients de l'opposante dans le but d'aviser les sociétés endettées envers eux que les sommes dues seraient dorénavant payables à l'opposante. Tout au plus font-elles mention de son nom commercial ; elles sont datées de 1999 et 2000. Les paiements reçus en réponse à ces lettres font état du nom commercial de l'opposante à titre d'informations relatives au bénéficiaire.
3. Pièce « E » : Les exemplaires de publications promotionnelles distribués au Canada ne révèlent que le nom commercial de l'opposante et aucune information n'a été soumise quant à la date de leur distribution, l'étendue de cette distribution ou les canaux utilisés.

En résumé, il n'existe aucune preuve qui démontre l'usage au Canada de l'une ou l'autre des marques de commerce alléguées de l'opposante. Même si sa marque de commerce BENEFACOR FUNDING CORP. se compose des mêmes mots que son nom commercial, il

m'apparaît évident que leur inscription sur les documents soumis ne constitue qu'une utilisation d'un nom commercial, et non celle d'une marque de commerce. Ceci en raison du fait qu'ils sont carrément utilisés en référence à une entreprise, non à des services, et qu'ils sont suivis de façon caractéristique par l'adresse de l'opposante ou par d'autres coordonnées.

En conséquence, l'opposante ne s'est pas acquitté du fardeau initial qui lui incombait au regard du motif fondé sur l'alinéa 16(3)a) qui lui est donc refusé.

3. Motif d'opposition fondé sur l'alinéa 16(3)c)

L'opposante fait valoir, par ce motif d'opposition, que la requérante ne constitue pas la personne qui a droit à l'enregistrement de la marque car, à la date du dépôt de la demande, la marque créait de la confusion avec le nom commercial déjà utilisé de l'opposante. Afin de s'acquitter de son fardeau initial, l'opposante doit démontrer une utilisation au Canada de son nom commercial à une date antérieure au 25 avril 2001, en plus de démontrer que ce nom commercial n'avait pas été abandonné en date du 19 février 2003.

L'article 2 de la Loi définit un nom commercial comme « le nom sous lequel une entreprise est exercée, qu'il s'agisse ou non d'une personne morale, d'une société de personnes ou d'un particulier ». Aucune disposition de la Loi ne définit ce qu'il faut entendre par l'usage d'un nom commercial, mais en vertu de sa définition il semblerait que l'usage d'un nom commercial requiert du propriétaire qu'il fasse affaire au Canada.

Tant Mme Haley que M. Takagawa se sont penchés sur la question de déterminer si l'opposante faisait affaire au Canada.

Mme Haley, technicienne juridique, est présidente d'une société de services aux entreprises. Elle a effectué des recherches pour déterminer s'il existait au Canada des enregistrements de sociétés ou d'entreprises sous la dénomination de l'opposante. Elle n'en a trouvé aucune et en a tiré la conclusion que l'opposante n'avait pas fait affaire au Canada.

En réponse, l'opposante a soumis un affidavit de M. Takagawa, avocat. Il y a déclaré que les sociétés étrangères peuvent faire affaire au Canada sans enregistrement, même si, en conséquence, elle peuvent encourir diverses amendes, etc. Il a ensuite poursuivi avec une liste de sept critères utilisés pour déterminer si une entreprise fait affaire dans une province ou un territoire du Canada, notamment :

1. l'inscription de la dénomination d'une société étrangère, ou de celle sous laquelle elle fait affaire, dans l'annuaire téléphonique de la province ou du territoire à l'intérieur desquels une adresse ou numéro de téléphone est attribué à cette société;
2. la mention ou la publication de la dénomination de la société étrangère, ou de celle sous laquelle elle fait affaire, dans une réclame publicitaire à l'intérieur de laquelle une adresse dans la province ou dans le territoire est attribuée à cette société;
3. la sollicitation commerciale dans la province ou dans le territoire;
4. la propriété d'un quelconque bien immobilier ou un droit dans un bien-fonds;
5. la relation avec un représentant résident, un entrepôt, un bureau ou une place d'affaire dans la province ou dans le territoire;
6. la détention d'une licence ou d'un enregistrement, ou l'obligation d'en détenir, selon les termes de toute législation de la province ou du territoire l'autorisant à faire affaire;
7. toute autre exploitation d'une entreprise dans la province ou dans le territoire.

M. Takagawa a conclu en soulignant qu'une partie n'a pas à faire affaire au Canada pour y utiliser une marque de commerce ou l'y révéler.

Même si je suis d'accord avec M. Takagawa pour dire que ni le point 4 ni le point 5 ne requièrent du propriétaire étranger d'une marque de commerce qu'il fasse affaire au Canada, la définition de nom commercial formulée à l'article 2 de la Loi implique qu'une société étrangère doive faire affaire au Canada pour s'appuyer sur l'usage d'un nom commercial (à moins bien sûr qu'elle ne se soit appuyée sur l'usage qu'en aurait fait un titulaire de licence, ce qui n'est pas le cas en l'espèce).

Comme il ne m'apparaît pas clairement que l'opposante satisfasse à l'un quelconque des sept critères établis par son propre souscripteur d'affidavit pour déterminer ce qu'il faut entendre par faire affaire au Canada, je suis d'avis que l'opposante ne s'est pas acquittée du fardeau initial qui lui incombait de démontrer l'usage de son nom commercial au Canada avant le 25 avril 2001.

La conclusion que l'opposante ne s'est pas acquittée de son fardeau initial peut également s'inférer de l'approche retenue par le commissaire Carrière dans la décision *Tension 10 Inc. c. Tension Clothing Inc.* (2004), 45 C.P.R. (4th) 136. Dans sa décision, la question de l'usage du nom commercial dans le cadre d'un motif d'opposition fondé sur l'article 16 a été traitée de la façon suivante :

Aucune disposition de la Loi ne définit ou ne décrit l'emploi d'un nom commercial. Toutefois, dans l'affaire *Professional Publishing Associates Ltd. c. Toronto Parent Magazine Inc.* (1986), 9 C.P.R. (3d) 207 (C.F. 1^{re} inst.), le juge Strayer a étudié ce problème et conclu que les principes énoncés à l'art. 2 et au par. 4(1) de la Loi s'appliquaient à l'emploi d'un nom commercial. Voici ses propos sur la question :

Bien que la Loi sur les marques de commerce ne définisse pas l'emploi à l'égard des noms commerciaux, je suis convaincu, compte tenu des objets de la Loi, que l'emploi devrait avoir lieu dans le cours normal des affaires et à l'égard de la classe de personnes ou des classes de personnes avec qui ces affaires devront être transigées.

Par conséquent, l'emploi dans le cours ou la pratique normale des affaires sera le critère selon lequel la présente espèce sera décidée.

J'appliquerai ces principes aux éléments de preuve résumés ci-dessus pour décider si l'opposante a établi l'emploi antérieur de son nom commercial au sens des dispositions des paragraphes 4(1) et (2) de la Loi, comme elle l'allègue dans sa déclaration d'opposition. Si la preuve d'emploi du nom commercial de l'opposante est insuffisante, l'opposition échoue au motif que l'opposante ne s'est pas acquittée de son fardeau de preuve initial. Dans le cas où il y a suffisamment de preuve pour établir l'emploi de son nom commercial, l'opposante doit encore établir qu'elle n'a pas abandonné cet emploi à la date de publication de la présente demande (27 juin 2001) pour obtenir gain de cause à l'égard du motif d'absence de droit à l'enregistrement.

L'opposante s'est-elle acquittée de son fardeau de preuve à l'égard du seul motif d'opposition soulevé dans la procédure? Je ne puis prendre en

compte les factures formant la pièce 0-1 comme preuve d'emploi par l'opposante de son nom commercial, car elles ne représentent pas le papier à lettre à en-tête utilisé par l'opposante avant juillet 2000. Je n'ai aucun élément de preuve attestant l'emploi par l'opposante de son nom commercial avant la date pertinente. Il y a deux factures de la pièce 0-2 qui sont adressées à Tension 10 Inc. Mais suis-je en mesure de conclure que ces factures constituent un emploi par l'opposante de son nom commercial avant la date pertinente en liaison avec la vente de vêtements? Je n'estime pas que la photocopie de deux factures distinctes adressées par un tiers à Tension 10 Inc. puisse établir l'emploi par l'opposante de son nom commercial dans la pratique normale du commerce. Pour que l'opposante satisfasse au fardeau de preuve initial, le nom commercial doit figurer sur des documents établis par l'opposante et portant une date antérieure à la date pertinente.[Non souligné dans l'original]

Tel que mentionné dans la phrase soulignée, le commissaire Carrière a statué que la présence d'un nom sur des documents qui n'originent pas de l'opposante n'équivaut pas à l'usage d'un nom comme nom commercial par celle-ci. En l'instance, les documents de la pièce « D » de M.Takagawa semblent avoir été mis en circulation par des clients de l'opposante plutôt que par elle-même. En conséquence, ils ne peuvent pas étayer l'allégation d'usage par l'opposante de son nom commercial au Canada. De plus, la pièce « C », le site Web de l'opposante, ne lui permet pas de s'acquitter de son fardeau initial parce qu'elle ne montre pas ce à quoi ce site ressemblait à la date pertinente du 25 avril 2001; de plus, aucune preuve n'établit que le site Web a été vu par des Canadiens à compter de cette date. Enfin, les publications de la pièce « E » ne permettent pas non plus à l'opposante de s'acquitter de son fardeau initial puisque la preuve de leur distribution au Canada avant la date pertinente n'a pas été faite.

En conséquence, le motif d'opposition fondé sur l'art. 16 est écarté, compte tenu du fait que l'opposante ne s'est pas acquittée de son fardeau initial.

4. Motif d'opposition fondé sur la non-distinctivité

L'opposante a invoqué que la marque n'était pas distinctive parce qu'elle ne permettait pas d'établir une distinction entre les services de la requérante et ceux rendus par l'opposante en

relation avec les marques de commerce BENEFACTOR FUNDING et BENEFACTOR FUNDING CORP. ainsi qu'avec le nom commercial Benefactor Funding Corp.

La date du dépôt de l'opposition est la date pertinente au regard du motif fondé sur le caractère distinctif de la marque. [voir *Re Andres Wines Ltd. Et E. & J. Gallo Winery* (1975), 25 C.P.R. (2nd) 126, à la p.130 (C.A.F.) et *Park Avenue Furniture Corporation c. Wickes/Simmons Bedding Ltd.* (1991), 37 C.P.R. (3rd) 412, à la p.424 (C.A.F.)].

Pour obtenir gain de cause dans une opposition alléguant un motif fondé sur le caractère distinctif, l'opposante n'a pas à démontrer son utilisation de BENEFACTOR FUNDING ou BENEFACTOR FUNDING CORP. en tant que marque de commerce ou nom commercial conformément à la Loi. L'opposante n'a qu'à établir une utilisation suffisante de ces termes pour annuler le caractère distinctif de la marque de la requérante. Le Juge Addy a explicité les règles en la matière dans l'extrait qui suit de la décision *Motel 6, Inc. c. No. 6 Motel Ltd.* (1981), 56 C.P.R. (2nd) 44, à la p. 58 (C.F. 1^{re} inst.) aux p. 58 et 59 :

Une marque de commerce ne peut distinguer ni être propre à distinguer les services d'une personne si une autre personne a employé cette marque dans un pays étranger et que celle-ci soit devenue connue au Canada comme la marque de cette dernière personne en liaison avec des services similaires. Quant à la question de l'absence de caractère distinctif d'une marque, bien qu'il doive être établi que la marque rivale ou adverse est connue au moins jusqu'à un certain point, il n'est pas nécessaire de prouver qu'elle est bien connue ou qu'elle a été révélée uniquement par les moyens limités prévus à l'article 5 cité plus haut. Il suffit d'établir que l'autre marque est devenue suffisamment connue pour annuler le caractère distinctif de la marque attaquée.

...

Le moyen tiré du caractère non distinctif n'est pas limité à l'exécution réelle des services au Canada comme le cas d'une revendication en emploi antérieur sous le régime de l'article 4. Il peut être aussi fondé sur la preuve d'une connaissance ou notoriété de la marque rivale acquise par le bouche à oreille et sur la preuve d'une notoriété et d'une renommée obtenues par voie d'articles de journaux ou de magazines plutôt que par de la publicité. Peuvent être pris en compte tous les éléments de preuve pertinents tendant à établir le caractère non distinctif.

En l'absence de preuve tendant à établir le rayonnement de BENEFACTOR FUNDING au Canada, le motif du caractère distinctif ne peut être retenu. Toutefois, il y a une certaine preuve du rayonnement de BENEFACTOR FUNDING CORP. au Canada antérieurement au 9 mai 2003. Tel qu'exposé précédemment, s'agissant d'un motif d'opposition fondé sur le caractère distinctif, un opposant n'a pas à démontrer que son « usage » est conforme, soit à l'usage d'une marque de commerce, soit à celui d'un nom commercial, tel que les dispositions de la Loi le prescrivent. En conséquence, l'opposante peut s'acquitter de son fardeau initial si je considère que la preuve est suffisante quant à BENEFACTOR FUNDING CORP. au Canada pour annuler le caractère distinctif de la marque de la requérante. Compte tenu de la preuve, j'estime que c'est ici le cas. Après tout, il a été prouvé qu'un certain nombre d'entreprises canadiennes avaient été exposées au Canada au nom de l'opposante BENEFACTOR FUNDING CORP. sur une période de plus de deux ans antérieurement au 9 mai 2003. Je reconnais qu'il n'a pas été prouvé que cet « usage » était intensif, mais j'estime qu'il est suffisant pour satisfaire au fardeau initial.

La requérante doit, en conséquence, me convaincre que sa marque pouvait néanmoins distinguer ses services de ceux de l'opposante à compter du 9 mai 2003. Compte tenu du fait que la requérante n'a produit aucune preuve relativement à cette question, elle ne s'est pas acquittée de son fardeau. Le BENEFACTOR FUNDING de la requérante offre un niveau de ressemblance extrêmement élevé avec le BENEFACTOR FUNDING CORP. de l'opposante et ils sont tous les deux utilisés en relation avec des services qui sont essentiellement les mêmes. Dans les circonstances, je ne vois pas comment la marque de la requérante pourrait établir une distinction entre ses services et ceux de l'opposante.

Je retiens donc le motif d'opposition fondé sur la non-distinctivité.

Décision

En vertu des pouvoirs qui m'ont été délégués par le registraire des marques de commerce en application du paragraphe 63(3) de la Loi, je rejette la demande d'enregistrement au titre du paragraphe 38(8).

FAIT À TORONTO (ONTARIO), CE 24^e JOUR DE MAI 2007.

Jill W. Bradbury
Commissaire
Commission des oppositions des marques de commerce