

**AFFAIRE INTÉRESSANT L'OPPOSITION de  
InterServe, Inc. à la demande numéro 1,062,944  
produite par UBC Research Enterprises Inc.  
en vue de l'enregistrement de la marque de  
commerce WEBNAMES et subséquemment  
cédée à Webnames.ca Inc.**

**Le 12 juin 2000, UBC Research Enterprises Inc. a produit une demande d'enregistrement de la marque de commerce WEBNAMES fondée sur son emploi au Canada depuis le 5 juin 2000 en liaison avec les services « d'élaboration et d'enregistrement de noms de domaine » et son emploi projeté au Canada avec les services suivants :**

- (1) services de fournisseur d'accès à Internet;
- (2) fourniture de connectivité à des réseaux de télécommunications; intégration de matériel de télécommunications et de systèmes d'exploitation de réseau; fourniture d'accès à des réseaux de télécommunications par fibres optiques à grande vitesse;
- (3) fourniture de production et de conception de presse électronique et de services multimédias, notamment hébergement de sites Web, création de sites Web, conception de pages Web, services d'élaboration, de conception et de gestion de contenu de pages Web; élaboration, conception et installation de logiciels; services de soutien technique d'informatique; services de courriel et de messagerie vocale;
- (4) services de commercialisation, notamment promotion de tiers et de leurs entreprises, au moyen d'un réseau, d'un site électronique situé sur un réseau, ou accessible par ce dernier, au moyen de messages électroniques et de courrier délivrés sur un réseau;
- (5) diffusion de publicité pour des tiers, au moyen d'un réseau, d'un site électronique situé sur un réseau, ou accessible par ce dernier, au moyen de messages électroniques et de courrier délivrés sur un réseau; distribution et location de logiciels, de matériel informatique et d'accessoires de tiers.

**La demande a été cédée à Webnames.ca Inc. le 30 septembre 2000, et la cession a été enregistrée le 8 février 2001. Par la suite, cette demande a été publiée aux fins d'opposition**

dans le Journal des marques de commerce du 12 février 2003.

L'opposante, InterServe, Inc. (« InterServe »), a produit une déclaration d'opposition le 14 juillet 2003, dont copie a été envoyée à la requérante le 30 septembre 2003. L'opposante a ensuite obtenu l'autorisation de modifier sa déclaration d'opposition le 6 avril 2004, conformément à l'article 40 du *Règlement sur les marques de commerce*.

Le premier motif d'opposition invoqué est que la requérante n'est pas, au regard des paragraphes 16(1) et 16(3) de la *Loi sur les marques de commerce*, en droit d'obtenir l'enregistrement étant donné qu'à la date à laquelle la requérante prétend avoir employé la marque en premier lieu et qu'au jour où elle a produit sa demande, la marque de commerce visée par la demande créait de la confusion avec les marques de commerce et les noms commerciaux WEBNAMES et WEBNAMES.COM, auparavant employés et exposés au Canada par l'opposante en liaison avec « les services d'enregistrement de noms de domaine, de création de sites Web, de conception de pages Web et d'hébergement de sites Web ». Le deuxième motif est que la marque de commerce de la requérante n'est pas distinctive parce qu'elle crée de la confusion avec les marques de commerce et les noms commerciaux de l'opposante employés au Canada. Le troisième motif d'opposition est que la demande de la requérante ne satisfait pas aux exigences de l'alinéa 30b) de la Loi du fait que, depuis le 5 juin 2000, la requérante n'a pas utilisé, tel qu'elle le prétend, la marque de commerce WEBNAMES en liaison avec les « services d'élaboration et d'enregistrement de noms de domaine » au Canada.

**La requérante a produit et signifié une contre-déclaration. L'opposante a produit en preuve les affidavits de Jennifer Leah Stecyk, de Sandra Lett et de Wayne MacLaurin. Quant à la requérante, elle a produit en preuve les affidavits de Stephen Smith, de John Demco et de Melissa Lyn Heywood. La requérante a subséquemment été autorisée, conformément à l'article 44 du *Règlement*, à déposer une copie certifiée de l'enregistrement numéro 1,182,112 de sa marque de commerce WEBNAMES.CA. Seule la requérante a déposé une plaidoirie écrite et il y a eu une audience à laquelle seule la requérante était représentée.**

#### **LA PREUVE DE L'OPPOSANTE**

**L'affidavit Lett vise à produire en preuve une sortie sur imprimante du site Web Strategis d'Industrie Canada, attestant de la constitution en société de la requérante, Webnames.ca Inc., le 21 septembre 2000.**

**Dans son affidavit, M<sup>me</sup> Stecyk se présente comme étant une recherchiste en marques de commerce et elle décrit en détail les résultats d'une recherche qu'elle a effectuée à l'aide du moteur de recherche Google, le 11 août 2004, dans le but de repérer les sites Web utilisant le mot WEBNAMES. La pièce B jointe à son affidavit énumère les 50 premières réponses positives qu'elle a obtenues, et la pièce C regroupe les copies des pages Web provenant des 50 sites qu'elle a consultés. Les sites repérés qui indiquaient une origine et des activités canadiennes faisaient mention de la société requérante, Webnames.ca Inc. Les autres sites n'attestent pas de l'emploi du mot WEBNAMES par l'opposante ou un tiers, au Canada, au moment de la recherche ni avant la date où la requérante a produit sa demande ou la date à laquelle elle prétend avoir employé sa marque la première fois.**

Les pièces D et E jointes à l'affidavit Stecyk sont des photocopies d'extraits de dictionnaires spécialisés qui donnent une définition du mot WEB. La pièce F est une copie de l'historique de la procédure initiale relativement à la demande de la requérante et la pièce G est une copie de l'historique de la procédure initiale afférente à une demande analogue faite aux É.-U. à l'égard de la marque de commerce WEBNAMES de la requérante.

Dans son affidavit, M. MacLaurin indique qu'il a été le principal actionnaire de Cyberus Online Inc. de 1995 à 1999. En 1999, il a vendu l'entreprise, puis il est entré au service de Momentous.ca Corporation, laquelle aurait fourni, selon lui, des services de consultation à l'opposante, InterServe, depuis l'automne 2002. À compter de 1995, M. MacLaurin a participé à toutes les étapes de l'enregistrement des noms de domaine, tout en démontrant un intérêt particulier pour l'enregistrement des noms de domaine .ca. M. MacLaurin déclare qu'il a aidé l'opposante, alors qu'il était à l'emploi de cette dernière, à obtenir le nom de domaine « webnames.com » d'Infoback Corporation (« Infoback »). Est jointe à son affidavit, à titre de pièce B, la cession alléguée de ce nom de domaine par Infoback à InterServe, qui est datée du 18 décembre 2002. Toutefois, la cession n'a pas été souscrite par le cessionnaire apparent, Infoback, et le titre en vertu duquel le signataire d'InterServe a agi demeure incertain, étant donné que M. MacLaurin déclare au paragraphe six de son affidavit qu'InterServe n'a aucun employé.

Selon M. MacLaurin, l'opposante utilisait le nom de domaine « webnames.com » sur son site Web en date d'avril 2003 et, à l'automne de la même année, elle a commencé à offrir

des enregistrements de noms de domaine .ca. Il déclare que l'opposante a vendu son premier enregistrement .ca le 4 décembre 2003, à une personne de Sorrento (C.-B.) et qu'elle a ensuite cessé la vente de noms de domaine .ca en juillet 2004. Cependant, aucun de ces renseignements ne prouve que l'opposante a employé les marques de commerce et noms commerciaux WEBNAMES et WEBNAMES.COM avant la date à laquelle la requérante a produit sa demande ou celle à laquelle elle prétend les avoir employées la première fois, de même qu'il n'atteste d'une notoriété canadienne atteinte à un moment quelconque par ces marques et noms.

M. MacLaurin a effectué des recherches dans les archives des sites à l'aide du moteur de recherche Way Back Machine pour repérer les sites ayant le mot « webnames » dans leur adresse URL. Il a consulté les sites repérés, et des copies des pages de ces sites sont jointes comme pièces à son affidavit. Toutefois, aucune de ces pièces ne démontre que le mot « webnames » a commencé à être employé au Canada par l'opposante ou d'autres parties à quelque moment que ce soit et certainement pas avant la date à laquelle la requérante a produit sa demande ou celle à laquelle elle prétend avoir employé sa marque la première fois.

Enfin, M. MacLaurin décrit en détail ce qu'il connaît de l'historique de l'enregistrement des noms de domaine .ca. Selon M. MacLaurin, jusqu'en 2000, les noms de domaine .ca étaient enregistrés sur une base volontaire par John Demco de l'Université de la Colombie-Britannique (« UBC ») avec l'assistance du Comité du domaine .ca, formé par M. Demco et les représentants des réseaux canadiens. La croissance des noms de domaine .ca a donné lieu à l'établissement de l'Autorité canadienne pour les enregistrements Internet

(« ACEI »), laquelle a conclu le 9 mai 2000 une entente avec l'UBC pour faire passer l'enregistrement des noms de domaine .ca de l'UBC à l'ACEI.

Au dire de M. MacLaurin, l'ACEI a pris, à l'automne 2000, le relais des activités liées à l'enregistrement .ca. La tâche de registraire des noms de domaine est devenue par la suite une activité indépendante accessible à d'autres parties. M. MacLaurin reconnaît que Webnames.ca Inc. est un registraire certifié de l'ACEI. À l'aide du moteur de recherche Way Back Machine, il a pu remonter jusqu'au 18 octobre 2000 pour retracer les premières pages Web, soit bien après la date alléguée de son premier emploi, en l'occurrence le 5 juin 2000. M. MacLaurin affirme que CDNnet ou le Comité du domaine .ca était le seul registraire de noms de domaine .ca qui existait au Canada à ladite date.

#### LA PREUVE DE LA REQUÉRANTE

Dans son affidavit, M. Smith s'identifie comme étant le président de la requérante, Webnames.ca, Inc. Il décrit de façon détaillée l'historique du registre des noms de domaine .ca au Canada. En mai 1987, John Demco, le directeur du réseau informatique CDNnet, s'est vu confier la tâche d'attribuer les noms de domaine .ca de niveau supérieur par l'Internet Assigned Numbers Authority (« IANA »). En 2000, le gouvernement des É.-U. a retiré son soutien à l'IANA et appuyé une organisation non gouvernementale, la Société pour l'attribution des noms de domaine et numéros sur Internet (« ICANN »).

Au dire de M. Smith, durant la période s'échelonnant de 1988 à 2000, John Demco et l'UBC ont participé au contrôle, à la gestion et à l'exploitation du registre des noms de

**domaine .ca à l'aide du réseau informatique CDNnet de l'UBC. M. Demco était le registraire des noms de domaine .ca.**

**En 2000, le contrôle du registre des noms de domaines .ca a été transféré de l'UBC à l'ACEI. Le plein transfert a été réalisé à l'automne de la même année. À partir de ce moment, l'ACEI est devenue l'unique responsable de l'exploitation et du maintien du registre des noms de domaine .ca. Par conséquent, il fallait établir une procédure pour désigner les registraires ou « préposés à la réception des offres ». En mai 2000, UBC Research Enterprises Inc. (« UBC Research ») est devenue une filiale en propriété exclusive de l'UBC et elle a entrepris le développement d'un site Web pour l'enregistrement des noms de domaine .ca. Le 17 mai 2000, UBC Research a demandé le nom de domaine « webnames.ca », lequel lui a été accordé le 24 mai 2000.**

**Le 5 juin 2000, UBC Research a commencé ses activités sous le nom de WEBNAMES et a lancé le site Web, [www.webnames.ca](http://www.webnames.ca), lequel a pris le relais des tâches du registraire antérieurement exécutées par John Demco et l'UBC. À la même date, M. Demco a redirigé tous les courriels entrants de CDNnet vers Webnames. Les pièces E à H jointes à l'affidavit Smith sont des exemples de ces courriels redirigés et la pièce I est la photocopie d'un relevé de carte de crédit afférent à une opération datée du 14 juin 2000, qui a été conclue avec Webnames. La pièce J indique les paiements mensuels liés aux opérations effectuées de juin à septembre 2000.**

**Le 16 août 2000, l'ACEI a certifié que Webnames était un registraire de noms de**

domaine .ca officiel. Le 21 septembre 2000, Webnames.ca, Inc. a été constituée en société, et UBC Research a alors cédé la marque de commerce WEBNAMES à Webnames.ca, Inc. L'ACEI a alors transféré l'accréditation de registraire de UBC Research à Webnames.ca, Inc. Au dire de M. Smith, les ventes brutes ont excédé les 10 millions de dollars pour la période s'échelonnant de juin 2000 à la date de son affidavit (21 mars 2005).

Dans son affidavit, M. Demco déclare qu'il est directeur et cofondateur de la requérante, Webnames.ca, Inc. Il confirme en grande partie l'historique des noms de domaine .ca, rappelé dans l'affidavit de M. Smith, y compris le transfert en deux étapes de l'enregistrement de l'UBC à l'ACEI en mai et à l'automne 2000.

M. Demco déclare qu'en avril 2000 l'UBC a accepté que UBC Research prenne le relais de sa fonction de registraire à l'égard des noms de domaine .ca. Il confirme que le nom de domaine Webnames.ca a été consenti à UBC Research le 24 mai 2000. Il confirme également que l'UBC a cessé d'exercer son rôle de registraire de CDNnet, le 5 juin 2000, et qu'elle a informé les clients que Webnames était prêt à faire des affaires. À la même date, UBC Research a lancé le site Web [www.webnames.ca](http://www.webnames.ca) et elle a ensuite cédé la marque de commerce WEBNAMES à Webnames.ca, Inc.

L'affidavit Heywood décrit en détail les résultats de la recherche effectuée par M<sup>me</sup> Heywood à l'aide du moteur de recherche Google relativement aux sites Web contenant les mots Webnames et Canada. M<sup>me</sup> Heywood a visité les 50 premiers sites qu'elle a repérés et tous ces sites sauf trois faisaient référence à Webnames.ca, Inc. et/ou à l'adresse de son site

**Web. Les trois autres sites n'étaient pas canadiens. M<sup>me</sup> Heywood a également consulté les dictionnaires et n'a pas trouvé d'entrées pour Webnames, Web Names ou mots semblables. Elle n'a trouvé dans le registre des marques de commerce canadiennes que quatre marques de commerce pertinentes comprenant les mots Webname ou Webnames, lesquelles appartiennent toutes à la requérante.**

#### **LES MOTIFS D'OPPOSITION**

**En ce qui concerne ce motif d'opposition, l'opposante a le fardeau initial de démontrer qu'elle a employé ou exposé ses marques de commerce et noms commerciaux, WEBNAMES and WEBNAMES.COM, avant la date à laquelle la requérante a produit sa demande et celle à laquelle elle prétend les avoir employés la première fois. Comme il a été souligné, l'opposante n'a pas réussi à prouver qu'elle a employé ces marques et noms ou que ces derniers ont atteint une notoriété au Canada à un moment quelconque avant les dates de priorité de la requérante. Par conséquent, le premier motif d'opposition n'est pas retenu.**

**En ce qui concerne le deuxième motif d'opposition, le fardeau de persuasion incombe à la requérante, qui doit établir que la marque est adaptée pour distinguer ses marchandises et services des autres à l'échelle du Canada ou qu'elle les distingue en fait : voir *Muffin Houses Incorporated c. The Muffin House Bakery Ltd.* (1985), 4 C.P.R.(3d) 272 (C.O.M.C.). En outre, la date pertinente pour apprécier les circonstances relatives à cette question est la date de production de l'opposition (soit le 14 juillet 2003) : voir les arrêts *Re Andres Wines Ltd. et E. & J. Gallo Winery* (1975), 25 C.P.R. (2d) 126, à la page 130 (C.A.F.), et *Park Avenue Furniture Corporation c. Wickes/Simmons Bedding Ltd.* (1991), 37 C.P.R. (3d) 412, à la page 424 (C.A.F.).**

Enfin, l'opposante doit assumer le fardeau de présentation et établir la prétention de fait à l'appui du motif d'opposition relatif au caractère non distinctif.

Ainsi que nous l'avons vu, l'opposante n'a pu démontrer aucun emploi de ses marques au Canada. Elle n'a pas non plus démontré que ses marques ont atteint une certaine notoriété au Canada. L'opposante ne s'est donc pas acquittée de la charge de preuve qui lui incombait et le deuxième motif d'opposition est donc, lui aussi, écarté.

En ce qui concerne le troisième motif d'opposition invoqué par l'opposante, il incombe à la requérante de démontrer que sa demande satisfait aux exigences de l'alinéa 30b) de la Loi : voir la décision *Joseph Seagram & Sons c. Seagram Real Estate* (1984), 3 C.P.R. (3d) 325, pages 329 et 330, ainsi que la décision rendue dans l'affaire *John Labatt Ltd. c. Molson Companies Ltd.* (1990), 30 C.P.R. (3d) 293 (C.F. 1<sup>re</sup> inst.). Cela dit, c'est à l'opposante qu'incombe la preuve en ce qui concerne ses prétentions de fait étayant ce motif d'opposition. Pour ce qui est de la question de la non-conformité aux exigences de l'alinéa 30b) de la Loi, la charge de la preuve est cependant moins exigeante : voir la décision *Tune Masters c. Mr. P's Mastertune* (1986), 10 C.P.R.(3d) 84, page 89. De plus, suivant l'alinéa 30b), la marque de commerce dont on sollicite l'enregistrement doit avoir fait l'objet d'un emploi continu dans le cours normal des activités de l'entreprise depuis la date revendiquée : voir *Labatt Brewing Co. Ltd. c. Benson & Hedges (Canada) Ltd. et Les brasseries Molson, une société de personnes* (1996), 67 C.P.R. (3d) 258, page 262 (C.F. 1<sup>re</sup> inst.). Enfin, l'opposante peut s'acquitter de la charge qui lui incombe en matière de preuve en invoquant la preuve produite par la

requérante : voir *Brasserie Labatt Limitée c. Brasseries Molson, société en nom collectif* (1996), 68 C.P.R.(3d) 216, page 230 (C.F. 1<sup>re</sup> inst.).

Comme il a été souligné, M. MacLaurin déclare qu'à la date du premier emploi revendiquée par la requérante, CDNnet ou Comité du domaine .ca était le seul registraire de noms de domaine .CA qui existait au Canada. Il déclare également que les premières pages Web qu'il a pu repérer pour [www.webnames.ca](http://www.webnames.ca) dataient du 18 octobre 2000. Compte tenu du fardeau de la preuve léger qui incombait à l'opposante, je considère que l'affidavit de M. MacLaurin est suffisant pour s'acquitter de ce fardeau.

Vu ce qui précède, il incombait à la requérante d'apporter en preuve la date du premier emploi de sa marque. Cela a été fait au moyen des affidavits Smith et Demco. Ces affidavits établissent que le prédécesseur en titre de la requérante, UBC Research, a utilisé, le 5 juin 2000, la marque de commerce WEBNAMES pour les services d'élaboration et d'enregistrement de noms de domaine et que cette marque a été employée de façon continue depuis cette date. Par conséquent, la requérante s'est acquittée de son fardeau de persuasion et le troisième motif d'opposition est lui aussi écarté.

Compte tenu de ce qui précède et en vertu des pouvoirs qui m'ont été délégués conformément au paragraphe 63(3) de la Loi, je rejette l'opposition de l'opposante.

**FAIT À GATINEAU (QUÉBEC), LE 21 MARS 2007.**

**David J. Martin**  
**Membre**  
**Commission des oppositions des marques de commerce**