



LE REGISTRAIRE DES MARQUES DE COMMERCE  
THE REGISTRAR OF TRADEMARKS

**Référence : 2022 COMC 126**

**Date de décision : 2022-06-30**

**[TRADUCTION CERTIFIÉE,  
NON RÉVISÉE]**

**DANS L’AFFAIRE DE L’OPPOSITION**

**Remitbee Incorporated**

**Opposante**

**et**

**Remitly, inc.**

**Demandeur**

**1,749,276 pour REMITLY**

**Demande**

INTRODUCTION

[1] Remitly, inc. (la Requérante), une grande société américaine, a produit une demande d’enregistrement de la marque de commerce REMITLY (la Marque) pour emploi en liaison avec un logiciel de transfert d’argent et les services qui y sont liés.

[2] Remitbee Incorporated (l’Opposante), une société privée de démarrage, est propriétaire de la marque de commerce et du nom commercial REMITBEE, employés en liaison avec des services semblables. Elle s’oppose à la présente demande principalement au motif que la Marque

créée de la confusion avec sa marque de commerce et son nom commercial REMITBEE précédemment employés.

[3] Pour les raisons exposées ci-dessous, je conclus que l'opposition doit être rejetée.

#### LE DOSSIER

[4] La Requérante a produit sa demande pour la Marque le 6 octobre 2015 en liaison avec les produits et services suivants :

##### Produits

- (1) Logiciel d'application mobile pour le virement électronique de fonds entre personnes (Produits)

##### Services

- (1) Services financiers, notamment services de virement électronique de fonds entre personnes à l'aide d'appareils de communication mobile (Services 1)
- (2) Services financiers, notamment services de virement électronique de fonds entre personnes à l'aide d'appareils de communication mobile (Services 2)

La demande est basée sur l'emploi/l'enregistrement à l'étranger à l'égard des Services 1, et revendique une date de dépôt prioritaire par convention du 30 septembre 2015, fondée sur la demande américaine n° 86/773,127, à l'égard des Produits et des Services (2).

[5] La demande a été annoncée le 26 octobre 2016 et, le 27 mars 2017, l'Opposante a produit sa déclaration d'opposition en vertu de l'article 38 de la *Loi sur les marques de commerce*, LRC 1985, c T-13 (la Loi). De nombreuses modifications à la Loi sont entrées en vigueur le 17 juin 2019. Dans le contexte de l'opposition, la date qui détermine la version applicable de la Loi est la date à laquelle la demande contestée a été annoncée. Étant donné que la présente demande a été annoncée avant cette entrée en vigueur, conformément aux dispositions transitoires de l'article 70 de la Loi, les motifs d'opposition seront évalués conformément à la Loi dans sa version précédant immédiatement la modification.

[6] La Requérante a produit et signifié sa contre-déclaration le 19 mai 2017, date à laquelle elle a aussi demandé une décision interlocutoire sur le caractère suffisant de certains motifs

d'opposition. À cette date, la section IV.1 de l'énoncé de pratique *concernant la procédure d'opposition en matière de marque de commerce* indiquait qu'un requérant peut demander une décision interlocutoire pour radier tout ou partie des actes de procédure de l'opposant avant la production et la signification de la contre-déclaration. L'énoncé de pratique indiquait en outre qu'une fois que la preuve avait été produite par un opposant, les questions concernant la radiation de tout ou partie des actes de procédure de l'opposant ne seront examinées qu'au stade de la décision [*Novopharm Limited c Astrazeneca AB* (2002), 21 CPR (4th) 289, à la p. 294 (CAF)].

[7] En l'espèce, l'Opposante a demandé l'autorisation de produire une déclaration d'opposition modifiée le 27 juin 2017. L'Opposante a ensuite produit ses éléments de preuve le 19 septembre 2017.

[8] Étant donné qu'à cette date, l'opposition était déjà passée à l'étape de la preuve, le registraire a avisé la Requérante, au moyen d'une lettre datée du 4 octobre 2017, que le caractère suffisant des arguments ne pouvait pas être examiné par le registraire sur une base interlocutoire [*Novopharm*, précité].

[9] L'Opposante a, par la suite, été autorisée à produire une déclaration d'opposition modifiée en date du 4 octobre 2017.

[10] Les motifs d'opposition modifiés peuvent être résumés comme suit :

[TRADUCTION]

- La Requérante n'est pas la personne qui a droit à l'enregistrement en vertu de l'article 16(2)*a*) and *c*) puisque, à la date de production de la demande, soit le 6 octobre 2015, la Marque créait de la confusion avec la marque de commerce REMITBEE qui avait antérieurement été employée au Canada en liaison avec « fournisseur de logiciel-service dans le domaine du transfert d'argent en ligne, nommément fournisseur de logiciel-service facilitant le virement électronique de fonds entre particuliers par le biais d'applications mobiles et via Internet (les Services de l'Opposante) » depuis au moins avril 2015 et le nom commercial de l'Opposante.
- La Requérante n'est pas la personne ayant droit à l'enregistrement en vertu des articles 16(3)*a*) et *c*) en ce sens qu'à la date de production de la demande, soit le 6 octobre 2015, la Marque créait de la confusion avec la marque de commerce

REMITBEE, précédemment employée par l'Opposante au Canada en association avec les Services de l'Opposante, et avec le nom commercial de cette dernière;

- La Marque ne distingue pas, et n'est pas adaptée pour distinguer, les produits et les services de la Requérante des produits et des services des autres, et plus particulièrement les Services de l'Opposante.

[11] La preuve principale de l'Opposante comprend l'affidavit de Peratheepan Yoganathan, directeur des finances et président de l'Opposante (le premier affidavit Yoganathan).

L'Opposante a également déposé et signifié la déclaration solennelle de George Demetriou, notaire, qui a été considérée par le registraire comme ayant été déposée par l'Opposante en tant que preuve supplémentaire. La Requérante a contesté l'admissibilité de ces deux documents pour des raisons qui seront examinées plus tard. Bien que M. Yoganathan et M. Demetriou aient tous deux été contre-interrogés sur leur témoignage, je suis d'accord avec la Requérante pour dire que le contre-interrogatoire ne l'empêche pas de contester la recevabilité de ces documents. Les transcriptions des contre-interrogatoires font partie du dossier. Les réponses aux engagements pris lors du contre-interrogatoire de M. Yoganathan n'ont toutefois pas été fournies aux agents de la Requérante et n'ont pas été déposées.

[12] La Requérante a produit et signifié l'affidavit de Mohamed Abdelkader, parajuriste employé par l'agent de la Requérante, l'affidavit d'Eric Widdowson, avocat non pratiquant sans affiliation avec la Requérante, ainsi qu'une copie et l'original de l'affidavit d'Aaron Gregory, avocat général de la Requérante. Tous les déposants ont été contre-interrogés. Les transcriptions de ces contre-interrogatoires font partie du dossier; toutefois, M. Abdelkader et M. Gregory ont refusé de répondre à plusieurs questions qui ont été prises en délibéré.

[13] L'Opposante a déposé et signifié l'affidavit d'Archiit Sethuraaman ainsi qu'un second affidavit de Peratheepan Yoganathan, daté du 9 septembre 2019, comme preuve en réponse. Ces deux déposants ont été contre-interrogés. Les transcriptions de leurs contre-interrogatoires, ainsi que les réponses aux engagements, font partie du dossier.

[14] Bien que l'Opposante ait demandé l'autorisation de déposer un troisième affidavit de Peratheepan Yoganathan, daté du 12 mars 2020, comme preuve supplémentaire, cette demande a été rejetée par le registraire le 11 mai 2020.

[15] Les deux parties ont produit des observations écrites et ont été représentées à l'audience.

## QUESTIONS PRÉLIMINAIRES

### **Allégation de gaspillage de ressources**

[16] L'Opposante a soutenu lors de l'audience que la Requérente a ajouté une complexité inutile à cette procédure. À cet égard, l'Opposante a expliqué qu'au lieu de se concentrer sur la question principale de cette procédure, à savoir si les deux marques prètent à confusion, la Requérente s'est concentrée sur des détails techniques juridiques, y compris la recevabilité de la preuve principale de l'Opposante.

[17] Je reconnais qu'une grande partie des observations de la Requérente étaient axées sur des questions de preuve. En outre, je m'interroge sur la proportionnalité de certaines des mesures prises par la Requérente dans cette procédure, comme l'observation de l'Opposante selon laquelle la Requérente a exigé que le témoin de l'Opposante, M. George Demetriou, se déplace afin de comparaître en personne lors de son contre-interrogatoire alors qu'il n'avait fourni qu'une déclaration solennelle d'une page pour déclarer qu'il était le notaire public devant lequel Peratheepan Yoganathan a établi son affidavit sous serment.

[18] Toutefois, une décision visant à déterminer si les actions de la Requérente constituent un abus de procédure dépasse la portée de la présente procédure d'opposition [*Vermillion Networks Inc c Cenovus Energy Inc*, 2021 COMC 289, au para 27]. En outre, comme l'a noté la Requérente, l'Opposante est celle qui a engagé la présente procédure à l'égard de laquelle la Requérente a le droit de se défendre. Par conséquent, j'examinerai les motifs d'opposition individuellement en fonction de leur bien-fondé, selon la preuve au dossier.

### **Motif d'opposition est plaidé de manière inappropriée**

[19] L'Opposante a soutenu que la Requérente n'avait pas droit à l'enregistrement en vertu des articles 16(3)a) et 16(3)c) de la Loi, car à la date de dépôt de la Demande, le 6 octobre 2015, la marque de la Requérente créait de la confusion avec la marque et le nom commercial de l'Opposante. La Requérente soutient que ces motifs plaidant l'absence du droit à l'enregistrement à l'égard des produits et des Services (2) ont été plaidés de manière

inappropriée parce que la date de dépôt à l'égard des Produits et Services (2) est réputée être le 30 septembre 2015, et non le 6 octobre 2015, compte tenu du bénéfice de priorité de la convention revendiqué en vertu de l'article 34.

[20] La Requérante a raison de dire que la date pertinente à l'égard des Produits et des Services (2) est en fait le 30 septembre 2015, car une demande relative à cette marque de commerce en liaison avec les Produits et Services (2) a été précédemment déposée aux États-Unis ce jour-là. Il convient également de noter que l'Opposante n'a pas demandé l'autorisation de modifier sa déclaration d'opposition pour modifier ces motifs après avoir reçu la demande de décision interlocutoire de la Requérante qui soulignait cette lacune, et n'a pas non plus présenté d'observations affirmant que les motifs fondés sur les 16(3)a) et 16(3)c) étaient correctement exposés dans la déclaration d'opposition telle que modifiée.

[21] Cela dit, un motif d'opposition qui est lacunaire à l'étape des arguments exposés peut ne plus l'être au vu des preuves produites [*Novopharm*, précité]. En l'espèce, l'Opposante invoque un usage antérieur de sa marque et de son nom commercial depuis au moins le 15 avril 2015, soit avant la date de dépôt de la convention et la date de dépôt de la demande. En outre, la Requérante connaissait clairement les arguments qu'elle devait présenter, malgré l'utilisation d'une date incorrecte dans l'acte de procédure. Enfin, il n'y a qu'une semaine de différence entre la date de dépôt de la convention et la date de dépôt de la demande. À mon avis, rien dans cette opposition ne dépend de la différence d'une semaine entre ces dates.

## **Les questions relatives à la preuve**

### Recevabilité du premier affidavit Yogathanan

[22] La Requérante soutient que le document identifié comme le premier affidavit Yogathanan n'est ni un affidavit ni une déclaration solennelle en bonne et due forme, car il ne remplit pas les exigences techniques requises pour être considéré comme l'un ou l'autre de ces documents. À cet égard, alors que le document de M. Yogathanan est défini comme un « affidavit », il y soutient qu'il « déclare solennellement que », mais le document est « signé devant » un commissaire à l'assermentation. Ce libellé semble mélanger le libellé requis pour une déclaration solennelle avec celui d'un affidavit et omet également certains éléments clés.

[23] Je suis d'accord avec la Requérente pour dire que pour être un affidavit approprié, un document doit faire référence aux faits qui sont fournis sous serment. La décision rendue dans l'affaire *Dobrinsky c Kubara*, 1949 CanLII 470 (BR Man), [1950] 1 WWR 65 peut être invoquée à l'appui de la proposition selon laquelle l'affidavit dont l'auteur ne précise pas que les déclarations qu'il contient ont été faites « sous serment » n'est pas recevable.

[24] De plus, si le document soumis par l'Opposante était destiné à être considéré comme une déclaration solennelle, la Requérente fait valoir qu'il doit être conforme à l'article 41 de la *Loi sur la preuve au Canada* qui précise la formule à utiliser dans le cas d'une déclaration solennelle. Par exemple, l'une des exigences de l'article 41 est que le document soit *déclaré* devant un commissaire à l'assermentation. Comme le premier affidavit Yogathanan a été « signé » et non « déclaré », ce document ne semble pas non plus être une déclaration solennelle appropriée.

[25] Bien que je convienne avec la Requérente que, de manière générale, les règles de preuve qui s'appliquent à la Cour fédérale du Canada s'appliquent aux procédures d'opposition, en tant que tribunal administratif quasi judiciaire, le registraire est maître de ses propres procédures et n'est pas strictement lié par les Règles de la Cour fédérale en ce qui a trait aux règles de preuve [*Andrea John Zachman c Metadata Systems Software Inc*, 2014 COMC 171 et *Tension 10 Inc c Tension Clothing Inc* (2004), 45 CPR (4th) 136]. En outre, l'Opposante dans cette affaire a également déposé et signifié la déclaration solennelle de George Demetriou, notaire public, qui a déclaré solennellement que M. Yogathanan a fait les déclarations contenues dans son affidavit devant M. Demetriou.

[26] À mon avis, il ne s'agit pas d'une situation où il y a simplement omission des mots importants requis pour faire d'un document un affidavit ou une déclaration solennelle en bonne et due forme. Ce qui est plus important en l'espèce, c'est que, après avoir été informée des vices allégués de l'affidavit, l'Opposante a pris des mesures pour démontrer que le document avait été assermenté de manière appropriée en déposant et en signifiant la déclaration solennelle de M. Demetriou.

[27] Je suis donc respectueusement en désaccord avec la Requérente sur le fait que le premier affidavit Yogathanan devrait encore être radié en raison d'une lacune technique, compte tenu des

mesures prises par l'Opposante qui a déposé une déclaration solennelle du notaire public devant lequel le document a été assermenté pour rectifier l'erreur. À mon avis, ces mesures étaient suffisantes pour corriger les lacunes techniques du premier affidavit Yogathanan. Par conséquent, le premier affidavit Yogathanan est recevable.

#### Objections supplémentaires

[28] Dans ses observations écrites, la Requérante a également soulevé un certain nombre d'autres objections relatives à la preuve, dont les suivantes :

- si le deuxième affidavit Yogathanan est recevable;
- si le deuxième affidavit Yogathanan et l'affidavit Sethuraaman constituent une contre-preuve appropriée;
- si l'affidavit Sethuraaman peut être considéré comme une preuve d'expert.

[29] Je ne considère pas qu'il soit nécessaire d'examiner ces arguments, car, même si j'avais pu tenir compte de toutes les preuves de l'Opposante, elles n'auraient pas été suffisantes pour permettre à l'Opposante de s'acquitter du fardeau qui lui incombait au titre de l'un ou l'autre des motifs d'opposition pour les raisons qui seront examinées ci-dessous. En d'autres termes, si j'ai tort de ne pas tenir compte des autres objections de la Requérante en matière de preuve, cela n'aura aucune conséquence sur l'issue globale de cette affaire.

#### FARDEAU DE PREUVE ET FARDEAU ULTIME

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

[31] En ce qui concerne le point i) ci-dessus, l'opposant a le fardeau de preuve d'établir les faits sur lesquels il appuie les revendications 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<sup>re</sup> inst) à la p. 298]. L'existence d'un fardeau de preuve imposé à l'Opposante à l'égard d'une question donnée signifie que, pour que cette question soit prise en considération, il doit exister 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, le requérant a le fardeau ultime de démontrer que la demande d'enregistrement ne contrevient pas aux dispositions de la Loi ainsi que l'allègue l'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 d'arriver à une conclusion déterminante une fois que toute la preuve a été présentée, la question doit être tranchée à l'encontre du requérant.

#### MOTIFS D'OPPOSITION

[32] L'opposition se fonde sur la détermination de deux questions : 1. La Requérante avait-elle le droit d'enregistrer sa marque de commerce au Canada à la date de dépôt de sa demande; et 2. La Marque était-elle distinctive de la Requérante à la date de production de sa déclaration d'opposition? Bien que ces deux motifs puissent se fonder sur la détermination de la probabilité de confusion entre la Marque et la marque de commerce REMITBEE de l'Opposante, je dois avant tout déterminer si l'Opposante s'est acquittée de son fardeau de preuve de soutenir les allégations contenues dans sa déclaration d'opposition.

#### **Motifs d'opposition fondés sur l'article 16**

[33] À l'égard des deux motifs fondés sur l'article 16, l'Opposante soutient que la Requérante n'est pas la partie qui a le droit d'enregistrer la Marque parce qu'elle crée de la confusion avec la marque de commerce et le nom commercial de l'Opposante qui ont été précédemment employés au Canada par l'Opposante en liaison avec les Services de l'Opposante.

[34] La date pertinente pour les motifs d'opposition d'absence de droit à l'enregistrement à l'égard des Produits et Services (2) est la date de priorité du 30 septembre 2015, et la date pertinente à l'égard des Services (1) est la date de dépôt du 6 octobre 2015. Comme il est indiqué ci-dessus, rien ne dépend de la différence d'une semaine entre ces deux dates pertinentes. Par conséquent, j'examinerai ensemble les motifs d'opposition fondés sur les articles 16(2) et 16(3).

[35] L'Opposante a le fardeau de preuve initial de prouver qu'elle avait employé sa marque de commerce ou son nom commercial REMITBEE, au sens de l'article 4 de la Loi, avant le 30 septembre 2015, date de dépôt prioritaire à l'égard des Produits et Services (2), et le 6 octobre 2015, date de dépôt à l'égard des Services (1). L'Opposante doit également démontrer qu'elle n'avait pas abandonné sa marque de commerce ou son nom commercial à la date de l'annonce de la Marque (le 26 octobre 2016).

[36] L'article 4(2) de la Loi établit ce qui constitue un emploi d'une marque de commerce en liaison avec des services :

4(2) Une marque de commerce est réputée employée en liaison avec des services si elle est employée ou montrée dans l'exécution ou l'annonce de ces services.

[37] Bien qu'il n'y ait pas de définition précise de l'emploi dans la Loi concernant les noms commerciaux, les principes énoncés aux articles 2 et 4(2) de la Loi s'appliquaient aux noms commerciaux [*Mr Goodwrench Inc c General Motors Corp* (1994), 55 CPR (3d) 508, p. 511 à 512].

#### Premier Affidavit Yoganathan (daté du 19 septembre 2017)

[38] M. Peratheepan Yoganathan est le directeur des finances et le président de l'Opposante. Il décrit l'Opposante comme une société mondiale de transfert d'argent et d'argent mobile spécialisée dans le transfert d'argent en ligne. Il explique que la mission de l'Opposante est de transférer directement de l'argent de clients vers des comptes bancaires et vers des comptes affaires partout dans le monde.

[39] L'Opposante sert des clients dans tout le Canada et peut transférer de l'argent vers plus de 40 pays. M. Yoganathan explique en outre que l'Opposante a continuellement utilisé la marque REMITBEE au Canada en liaison avec : [TRADUCTION] « fournisseur de logiciel-service (SaaS) dans le domaine du transfert d'argent en ligne, à savoir, fournisseur de logiciel-service (SaaS) facilitant le transfert électronique de fonds entre particuliers par des applications mobiles et au moyen d'Internet » depuis au moins le mois d'avril 2015.

[40] La Pièce PY-7 jointe à son affidavit est la demande de l'Opposante n° 1,849,817, pour la marque de commerce REMITBEE, laquelle revendique l'emploi au Canada en liaison avec les

Services de l'Opposante, depuis au moins le 14 avril 2015. Je note que la date de dépôt de la demande de l'Opposante n° 1,849,817 (c'est-à-dire, le 28 juillet 2017) est postérieure à la date de dépôt de la demande de la Requérante et que, par conséquent, la demande de l'Opposante elle-même n'est pas invoquée pour un quelconque motif d'opposition en l'espèce.

[41] M. Yoganathan affirme en outre que les Services de l'Opposante ont été commercialisés et le sont encore au Canada et ailleurs sur le site Web de l'Opposante <https://remitbee.com>. La publicité de la marque de commerce REMITBEE de l'Opposante au Canada a été faite par divers moyens, notamment, Internet, les réseaux sociaux, les imprimés, la publicité radio, la campagne numérique, les brochures de vente. Le volume et la valeur totaux de la publicité de la marque de commerce au Canada depuis au moins avril 2015 sont d'environ 15 000 \$ par an.

[42] À l'appui de ses affirmations concernant l'emploi et la promotion de la marque de commerce REMITBEE, M. Yoganathan joint les pièces suivantes à son affidavit :

- Pièce PY-2 : un dépliant qui, selon lui, a été distribué au Canada du 14 mars 2015 environ au 1<sup>er</sup> décembre 2015 environ, attestant prétendument que les Services de l'Opposante sont offerts depuis le 14 avril 2015;
- Pièce PY-3 : les documents suivants qui, selon lui, démontrent l'emploi de la marque de commerce de l'Opposante en liaison avec les Services de l'Opposante depuis au moins le mois d'avril 2015 :
  - Copies des registres de transactions attestant des ventes au Canada des Services de l'Opposante en lien avec la marque de commerce REMITBEE;
  - Un rapport de *support@crashlytics.com* daté du 2 mai 2015, présentant les statistiques d'utilisation du logiciel-service REMITBEE;
  - Extrait des magasins d'applications iTunes permettant le téléchargement de l'application REMITBEE pour les propriétaires d'appareils iOS indiquant la dernière mise à jour du 19 août 2016;
  - Extraits des magasins d'applications Google Play datés du 15 septembre 2017, permettant le téléchargement de l'application REMITBEE pour les propriétaires d'appareils Android;
  - Captures d'écran montrant l'application REMITBEE pour les appareils iOS, Android et BlackBerry.

- Pièce PY-4 : des extraits du site Web de l'Opposante à l'adresse <https://remitbee.com> recueillis au moyen de la WayBack Machine indiquant que les Services de l'Opposante ont été utilisés et fournis sur le site Web depuis au moins le mois d'avril 2015;
- Pièce PY-5 : des échantillons de publicités arborant la marque de commerce REMITBEE employée de manière continue depuis environ mars 2015 jusqu'à la date de son affidavit (c'est-à-dire, le 18 septembre 2017));
- Pièce PY-6 : ce que M. Yogathanan déclare être « un article de journal » publié le 31 juillet 2015, mentionnant l'Opposante parmi les sociétés pour lesquelles [TRADUCTION] « est dans la course pour être le premier à investir » et décrivant les Services de l'Opposante comme constituant [TRADUCTION] « un service de transfert d'argent au titre de devises ».

L'Opposante s'est-elle acquittée de son fardeau de preuve?

[43] Après avoir examiné le témoignage de M. Yoganathan, je suis tombée sur les questions suivantes, dont beaucoup ont également été soulevées par la Requérente dans ses observations écrites.

[44] Premièrement, pour constituer de la publicité, le matériel affichant la marque de commerce doit être [TRADUCTION] « distribué à » ou consulté par des clients éventuels. M. Yogathanan n'indique pas à qui le dépliant joint à la Pièce PY-2 a été distribué, si des clients potentiels ont eu accès à ce dépliant ou combien de dépliants ont été distribués [*Cornerstone Securities Canada Inc c Canada (Registraire des marques de commerce)* (1994), 58 CPR (3d) 417 (CF 1<sup>re</sup> inst)].

[45] Il en va de même pour les échantillons de publicités joints à la Pièce PY-5. En l'absence d'informations sur les personnes qui ont vu ces publicités, ou comment et quand ces publicités ont été diffusées, il n'est pas possible de déterminer si ou quand les consommateurs ont vu ces publicités. Enfin, même si l'Opposante a dépensé 15 000 \$ par an en publicité, aucune information n'est donnée quant à la fréquence ou à l'étendue de la publicité par le biais d'Internet, des réseaux sociaux, des documents imprimés, de la publicité à la radio, des campagnes numériques et des brochures de vente, qui auraient été vues par les Canadiens.

[46] En outre, bien que le déposant affirme que les pièces jointes en tant que PY-3 à son affidavit démontrent l'emploi de la marque de l'Opposante en liaison avec les Services de cette

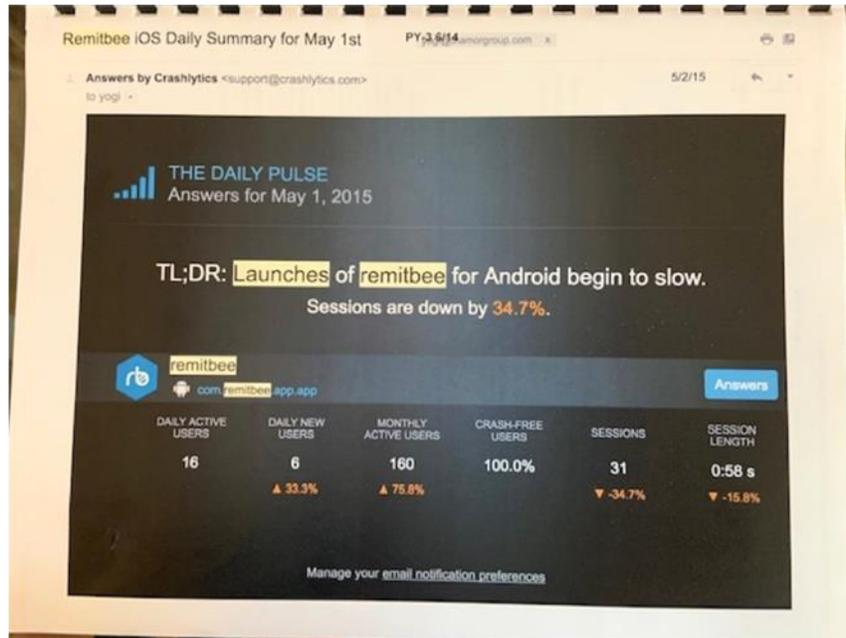
dernière depuis au moins avril 2015, les preuves soumises ne corroborent pas cette affirmation.

À cet égard :

- Les preuves de l'application iTunes sont datées du 15 septembre 2017 et indiquent qu'elles ont été mises à jour pour la dernière fois le 19 août 2016. Le déposant ne déclare pas que cette pièce indique ce qui est apparu sur le magasin d'applications iTunes pendant la période antérieure au 6 octobre 2015.
- L'application Google play est également datée du 15 septembre 2017. Il n'existe aucune information indiquant que cette application a pu être utilisée par des clients avant la date pertinente.
- Les captures d'écran iOS, Android et BlackBerry ne sont pas du tout datées. De plus, le déposant ne donne aucune information sur la date à laquelle les informations affichées dans la capture d'écran auraient été visibles pour les clients au Canada.

[47] En ce qui concerne la capture d'écran du site Web de l'Opposante, je reconnais que la page 1 semble confirmer que le site Web *remitbee.com* de l'Opposante existait le 9 juillet 2015. Cependant, M. Yogathanan ne fournit aucune preuve établissant que des Canadiens ont accédé à ce site Web à la date pertinente ou avant celle-ci. En l'absence de telles informations, il n'est pas possible de conclure que les Services de l'Opposante étaient activement offerts aux Canadiens avant la date pertinente.

[48] Il en va de même pour le rapport *crashlytics.com* qui a été soumis pour présenter des statistiques sur l'utilisation du logiciel-service REMITBEE (reproduit ci-dessous).



[49] Comme l'a fait remarquer la Requérente, en supposant que ce document indique le nombre d'utilisateurs des services et des sessions de l'Opposante pour la période indiquée sur le document, M. Yoganathan n'établit pas de lien entre cette utilisation et ce que les clients ont vu lorsqu'ils ont utilisé les Services de l'Opposante avant le 30 septembre 2015 et le 6 octobre 2015. En outre, il n'indique pas que la marque de commerce ou le nom commercial était visible pour les utilisateurs représentés par le rapport à tout moment avant le 30 septembre/6 octobre 2015. Il n'y a donc aucune preuve de ce qui a été vu par les utilisateurs utilisant les services de l'Opposante avant le 6 octobre 2015.

[50] Enfin, un examen du dépliant joint comme Pièce PY-2 à l'affidavit de M. Yoganathan (reproduit ci-dessous) indique que les Services de l'Opposante sont offerts par une entité appelée Thamor.



Dans son affidavit, M. Yoganathan n'explique pas qui est Thamor. Ce sont les preuves de la Requérente qui révèlent que l'Opposante et Thamor Trading Corporation sont des entités juridiques distinctes [Abdelkader, para 8, Pièce MA-3; contre-interrogatoire de Yoganathan le 29 mars 2018, Q. 680].

[51] Lors du contre-interrogatoire sur son premier affidavit, M. Yoganathan a répondu ce qui suit aux questions 432 et 445 :

- Q 432. Donc le groupe Thamor n'a rien à voir avec RemitBee, est-ce exact?
- R. Le groupe Thamor est l'incubateur. RemitBee est donc la société. Donc Thamor Group est, encore une fois, une société de transfert de fonds. Et c'est lui qui, vous savez, a lancé ce RemitBee et a ensuite fait de RemitBee une entité dans le monde de la technologie. Donc c'est une société mère.
- Q. 445 Donc une société mère. Une des choses que je veux clarifier est de savoir si c'est Thamor Group Inc, Thamor Group Corporation, ou Thamor Group Trading, ou, je veux dire qu'est-ce que c'est?
- R. Thamor Trading Corporation

[52] Il a également été demandé à M. Yogathanan lors du contre-interrogatoire si Thamor Trading disposait d'une licence pour utiliser le nom REMITBEE. Il n'a pas répondu, car son avocat s'est opposé à la question [contre-interrogatoire de Yoganathan, 29 mars 2018, Q. 986].

[53] L'article 50(1) de la Loi exige que le propriétaire d'une marque de commerce exerce un contrôle direct ou indirect sur la nature ou la qualité des produits et services afin que l'emploi de la marque de commerce par un licencié soit réputé être un emploi par la propriétaire. Le propriétaire d'une marque de commerce dispose essentiellement de trois méthodes pour démontrer qu'il exerce le contrôle exigé par l'article 50(1) de la Loi : premièrement, attester clairement qu'il exerce le contrôle exigé; deuxièmement, produire une preuve démontrant qu'il exerce le contrôle exigé; ou troisièmement, produire une copie du contrat de licence qui prévoit le contrôle exigé [*Empresa Cubana Del Tobacco Trading c Shapiro Cohen*, 2011 CF 102, au para 84]. De plus, l'article 50(1) n'exige pas une entente écrite. La preuve de contrôle par la propriétaire de la marque de commerce peut appuyer l'existence d'une entente de licence implicite [*Well's Dairy Inc c UL Canada Inc*, 2000 CanLII 15538 (CF), 7 CPR (4th) 77 (CF 1<sup>re</sup> inst)]. Enfin, une relation d'affaires, à elle seule, ne suffit pas à satisfaire à l'exigence de l'article 50 de la Loi [*MCI Communications Corp c MCI Multinet Communications Inc* (1995), 61 CPR (3d) 245 (COMC); *Dynatech Automation Systems Inc c Dynatech Corp* (1995), 64 CPR (3d) 101 (COMC)].

[54] Lors de l'audience, l'Opposante a soutenu que puisque Thamor est la société mère de l'Opposante, il existe une licence implicite entre les deux sociétés. Pour présenter cette observation, l'Opposante s'est appuyée sur la décision de la Cour fédérale dans l'affaire *Petro-Canada c 2946661 Canada Inc*, 1998 CanLII 9107 (CF). Dans cette décision, la Cour a déterminé que le contrôle requis en vertu de l'article 50(1) peut être déduit des preuves. Un contrôle suffisant a été jugé présent dans cette affaire parce que la personne responsable et ayant le contrôle du propriétaire de la marque assure également la responsabilité et le contrôle de l'utilisateur autorisé.

[55] En effet, la jurisprudence a établi que si le président, l'administrateur [*Lindy c Canada (Registraire des marques de commerce)* (1999), 241 N.R. 362 (CA Féd.)] ou le dirigeant

[*Phillips, Friedman, Kotler c Freed's of Morden Ltd*, 2000 CarswellNat 4003 (COMC)] d'un propriétaire de société est également le président ou un administrateur ou un dirigeant de l'utilisateur de la marque de commerce, cela pourrait satisfaire aux exigences de l'article 50 de la Loi.

[56] En l'espèce, toutefois, l'Opposante n'a pas prouvé que le président, l'administrateur ou le dirigeant de l'Opposante est également le président, l'administrateur ou le dirigeant du groupe Thamor. En fait, la preuve de la Requérante montre qu'ils étaient différents. À cet égard, les preuves de la Requérante montrent que, le 14 avril 2015, les administrateurs de l'Opposante étaient Yogatheepan Yoganathan, Peratheepan Yoganathan et Manotheepan Yoganathan [Abdelkader, paragraphe 8, Pièce MA-3]. La preuve de la Requérante montre également qu'en date du 4 avril 2015 et du 20 février 2016, l'administrateur et le directeur de Thamor Trading Corporation était Yoganathan Thamothersampillai. [Abdelkader, para 10, Pièce MA-5].

[57] Je note en outre que lors du contre-interrogatoire, M. Yoganathan n'a pas répondu clairement aux questions de la Requérante concernant le fait qu'il assumait un rôle dans d'autres sociétés [Yoganathan, Q. 315 – 321]. Les questions de recevabilité concernant le profil LinkedIn de M. Yoganathan mises à part, si M. Yoganathan était responsable et contrôlait à la fois l'Opposante et la société mère de l'Opposante, je me serais attendu à ce qu'il le dise dans son affidavit ou le confirme lors du contre-interrogatoire. J'aurais également attendu de l'Opposante qu'elle démontre comment elle contrôle la nature ou la qualité des services utilisés en liaison avec sa marque de commerce.

[58] Par conséquent, comme l'Opposante n'a pas démontré comment tout emploi avéré lui profite, elle ne s'est pas acquittée de son fardeau de preuve à l'égard d'un des motifs d'opposition fondés sur l'article 16. Tous les motifs d'opposition fondés sur l'article 16 sont donc rejetés.

## **Motif d'opposition fondé sur le caractère distinctif**

[59] L'Opposante allègue que la Marque ne fait pas de distinction, n'est pas adaptée pour distinguer et n'est pas en mesure de distinguer les Produits et Services (1) et (2) de la Requérante des Services de l'Opposante.

[60] Sous ce motif, le fardeau de preuve incombant à l'Opposante consiste à établir que, le 27 mars 2017 (date de production de la déclaration d'opposition), sa marque de commerce REMITBEE était connue dans une telle mesure qu'elle pourrait annuler le caractère distinctif de la Marque.

[61] Les propositions qui suivent résument la jurisprudence pertinente portant sur le caractère distinctif [*Bojangles' International, LLC c Bojangles Café Ltd*, 2006 CF 657 (CanLII), aux paras 33-34] :

- La charge de la preuve incombe à la partie qui allègue que la réputation de sa marque empêche la marque de l'autre partie d'être distinctive;
- Toutefois, il incombe encore à l'auteur de la demande d'enregistrement de prouver que sa marque est distinctive;
- Une marque devrait être connue au Canada au moins jusqu'à un certain point pour annuler le caractère distinctif d'une autre marque et sa réputation au Canada devrait être importante, significative ou suffisante.

[62] Si l'on considère tout d'abord les éléments de preuve de l'emploi par l'Opposante de sa marque REMITBEE, comme il est indiqué ci-dessus, la preuve ne permet pas de conclure est devenue connue dans une mesure importante comme la marque de l'Opposante [*Petro-Canada c Air Miles International Holdings NV* (1998), 83 CPR (3d) 111 (COMC), aux p. 119 et 120].

[63] Même si je pouvais prendre en considération la preuve d'emploi de l'Opposante, dans son ensemble, la preuve de l'Opposante n'aurait pas été suffisante pour démontrer que la réputation de l'Opposante au Canada est importante, significative ou suffisante pour annuler le caractère distinctif de la Marque. À cet égard, le montant annuel de 15 000 \$ dépensé en publicité, cinq enregistrements de transactions de remise, un résumé quotidien IOS de *crashlytics.com* indiquant seulement 160 utilisateurs actifs mensuels et un article en ligne de

*techcrunch.com* do ne permettent pas de conclure que la marque de commerce de l'Opposante était devenue connue au 27 mars 2017, dans une mesure plus que limitée au Canada.

[64] Étant donné que l'Opposante ne s'est pas acquittée du fardeau de preuve qui lui incombait de démontrer que la réputation de sa marque de commerce REMITBEE était importante, significative ou suffisante pour annuler le caractère distinctif de la Marque à la date pertinente à l'égard de ce motif, ce motif d'opposition est rejeté.

#### DÉCISION

[65] Compte tenu de ce qui précède, et dans l'exercice des pouvoirs qui m'ont été délégués en vertu des dispositions de l'article 63(3) de la Loi, je rejette l'opposition conformément à 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  
Hortense Ngo

Le français est conforme aux WCAG.

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

---

**DATE DE L'AUDIENCE** 2022-05-12

**COMPARUTIONS**

Robert Brouillette

Pour l'Opposante

Bayo Odutola

Pour la Requérante

**AGENTS AU DOSSIER**

Brouillette Legal Inc.

Pour l'Opposante

OLLIP P.C.

Pour la Requérante