



Office de la propriété intellectuelle du Canada

LE REGISTRAIRE DES MARQUES DE COMMERCE

Référence : 2023 COMC 026

Date de la décision : 2023-02-16

[TRADUCTION CERTIFIÉE, NON RÉVISÉE]

DANS L'AFFAIRE D'UNE OPPOSITION

Opposante : Revolution LLC

Requérante : RevCap Inc.

Demande : 1,860,669 pour REVOLUTION CAPITAL

APERÇU

[1] RevCap Inc. (la Requérante) a demandé l'enregistrement de la marque de commerce REVOLUTION CAPITAL (la Marque) en liaison avec les services suivants : Services d'affacturage, attribution de comptes clients et d'escompte de factures (les Services).

[2] Revolution LLC (l'Opposante) s'est opposée à la demande en raison d'une probabilité de confusion alléguée avec sa marque de commerce REVOLUTION qu'elle a employée et enregistrée au Canada en liaison avec la fourniture de capital de risque et de services financiers connexes.

[3] Pour les raisons qui suivent, la demande est rejetée, puisque la Requérante n'a pas réussi à démontrer, selon la prépondérance des probabilités, qu'il n'y a aucune probabilité raisonnable de confusion.

LE DOSSIER

[4] La demande n° 1,860,669 (la Demande) a été produite le 26 septembre 2017 et est fondée sur l'emploi de la Marque au Canada en liaison avec les Services depuis août 2017.

[5] La Demande a été annoncée aux fins d'opposition dans le *Journal des marques de commerce* le 18 décembre 2019. Le 18 février 2020, l'Opposante a produit une déclaration d'opposition à l'encontre de la Demande en vertu de l'article 38 de la *Loi sur les marques de commerce*, LRC 1985, c T-13 (la Loi). Je note que la Loi a été modifiée le 17 juin 2019. Puisque la Demande en l'espèce a été annoncée après le 17 juin 2019, la Loi dans sa version modifiée s'applique (voir l'article 69.1 de la Loi).

[6] L'Opposante soulève les motifs d'opposition fondés sur l'enregistrabilité en vertu de l'article 12(1)d), le droit à l'enregistrement en vertu des articles 16(1)a) et 16(1)c), le caractère distinctif en vertu de l'article 2 et la non-conformité avec les articles 38(2)a. 1), 38(2)e), 38(2)f) de la Loi.

[7] La Requérante a produit une contre-déclaration niant les motifs d'opposition.

[8] Les deux parties ont produit des éléments de preuve et des observations écrites et ont été représentées à l'audience.

FARDEAU

[9] C'est à la Requérante qu'incombe le fardeau ultime de démontrer que la Demande est conforme aux exigences de la Loi. Il incombe toutefois à l'Opposante de s'acquitter du fardeau de preuve initial de présenter une preuve admissible suffisante pour permettre de conclure raisonnablement à l'existence des faits allégués à l'appui de chacun de ses motifs d'opposition. Une fois que l'Opposante s'est acquittée de ce fardeau de preuve initial, la Requérante doit convaincre le registraire, selon la

prépondérance des probabilités, que les motifs d'opposition plaidés ne devraient pas faire obstacle à l'enregistrement de la Marque [voir *John Labatt Ltd c Molson Companies Ltd* (1990), 30 CPR (3d) 293 (CF 1^{re} inst), à la p. 298; *Dion Neckwear Ltd c Christian Dior, SA* (2002) 20 CPR (4th) 155 (CAF)].

PREUVE

Preuve de l'Opposante

[10] L'Opposante a produit l'affidavit de Song Pak, souscrit le 31 août 2020 (l'Affidavit Pak). M^{me} Pak n'a pas été contre-interrogée. L'Opposante a également produit une copie certifiée conforme de l'enregistrement de l'Opposante n° LMC920,628 pour la marque de commerce REVOLUTION.

[11] M^{me} Pak est vice-présidente exécutive des opérations et avocate générale adjointe de l'Opposante. Elle indique que l'Opposante est une entreprise d'investissement en capital de risque fondée en 2005 à Washington, D.C. par des personnes dont Steve Case, Tige Savage et Ted Leonsis, tous des entrepreneurs prospères qui demeurent actifs dans l'entreprise de l'Opposante.

[12] M^{me} Pak affirme que depuis avril 2005, l'Opposante offre des services qui comprennent des services de consultation financière; la fourniture de capital de risque, de capital de croissance, des fonds de capital-investissement et d'investissement; et la gestion de fonds de capital-investissement aux États-Unis et au Canada. Elle indique que l'Opposante a six fonds d'investissement axés sur la réalisation d'investissements aux États-Unis et au Canada conformément à trois stratégies de financement principales, à savoir : a) REVOLUTION GROWTH – introduit en 2011, il offre des investissements en capital de risque au stade de la croissance pour aider les entreprises à tirer des idées de créneaux vers les marchés de masse; b) REVOLUTION VENTURES – introduit en 2010, il permet de réaliser des investissements en capital de risque dans des entreprises technologiques; et c) RISE OF THE REST – introduit en 2017, il investit dans le capital de risque de stade initial dans des sociétés situées principalement en dehors de la Silicon Valley, de New York et de Boston. En outre,

l'Opposante a un segment d'affaires REVOLUTION PLACES qui se concentre sur la réalisation d'investissements de capitaux dans l'immobilier et l'accueil.

[13] M^{me} Pak affirme que l'Opposante a offert ses services au Canada en liaison avec une ou plusieurs des marques de commerce et noms commerciaux REVOLUTION, REVOLUTION GROWTH, REVOLUTION VENTURES et REVOLUTION PLACES, depuis le début de ses activités en 2005. À cet égard, elle affirme que la marque de commerce et le nom commercial REVOLUTION sont, et ce depuis avril 2005, indiqués bien en vue sur le site Web de l'Opposante à l'adresse *www.revolution.com* dans la publicité des services de l'Opposante. Les imprimés représentatifs du site Web de l'Opposante sont inclus comme Pièce B à l'Affidavit Pak. Le site Web de l'Opposante est devenu actif le 5 avril 2005, ou vers cette date, et depuis, la marque de commerce et le nom commercial REVOLUTION ont toujours été indiqués bien en vue sur le site Web, et l'Opposante a toujours été en mesure d'offrir ses services au Canada. Depuis 2011, le site Web de l'Opposante a reçu plus de 35 000 visites du Canada (dont plus de 17 000 avant août 2017).

[14] M^{me} Pak affirme qu'en 2014, le fonds REVOLUTION VENTURES de l'Opposante a fait un investissement en capital dans une société canadienne appelée Busbud, Inc. La Pièce D de l'affidavit comporte des exemples de communiqués de presse tiers annonçant l'investissement ainsi qu'une copie de l'annonce d'investissement du site Web de l'Opposante en date du 9 juillet 2014. M^{me} Pak affirme qu'en 2016, l'Opposante a également fait un investissement en capital par l'entremise de Steve Case dans la société canadienne Knowledgehook, Inc., et que, dans l'ensemble, l'Opposante a investi plus de 3 millions de dollars dans des sociétés canadiennes, et chaque investissement a été effectué avant août 2017.

[15] L'Opposante a également participé à la conférence de la Canadian Innovation Exchange (« CIX »), y compris la conférence de 2019 qui s'est tenue les 16 et 17 octobre 2019 à Toronto, en Ontario. M^{me} Pak décrit CIX comme la plus importante conférence d'investissement en démarrage organisée au Canada, qui a réuni plus de

1 000 invités provenant d'entreprises et d'investisseurs technologiques innovateurs et en phase de croissance.

[16] L'Opposante publie et distribue également au Canada, aux États-Unis et ailleurs un bulletin électronique périodique qui affiche bien en vue les marques de commerce et les noms commerciaux REVOLUTION, REVOLUTION GROWTH, REVOLUTION VENTURES et REVOLUTION PLACES. M^{me} Pak affirme qu'il y a actuellement plus de 260 abonnés canadiens au bulletin de l'Opposante, dont beaucoup ont souscrit des abonnements bien avant août 2017. La Pièce G de l'Affidavit Pak comprend des exemples de bulletins montrant comment les marques de commerce et les noms commerciaux RÉVOLUTION, REVOLUTION GROWTH, REVOLUTION VENTURES et REVOLUTION PLACES sont apparus dans les bulletins pour la publicité des services de l'Opposante.

[17] M^{me} Pak affirme qu'au fil des ans, l'Opposante a fait l'objet de nombreux articles dans les médias canadiens, notamment dans les journaux suivants : *Globe and Mail*, *Toronto Star*, *Calgary Herald*, *Vancouver Sun*, *Montreal Gazette*, *Edmonton Journal*, *Ottawa Citizen* et *Waterloo Region Record*, ainsi que les services de presse de la Presse canadienne et de Canada Newswire. La Pièce K de l'affidavit contient des exemples d'articles de médias canadiens qui traitent de l'Opposante et de ses services, ainsi que des noms commerciaux REVOLUTION, REVOLUTION GROWTH, REVOLUTION VENTURES et REVOLUTION PLACES.

[18] M^{me} Pak affirme que, par le passé, l'Opposante a employé l'expression REVOLUTION CAPITAL comme marque de commerce et nom commercial en liaison avec l'un de ses principaux fonds ou segments d'affaires en liaison avec ses services. La Pièce L de l'Affidavit Pak est composée de captures d'écran du site Web de l'Opposante, obtenues à partir de Wayback Machine, montrant comment l'Opposante avait employé la marque de commerce et le nom commercial REVOLUTION CAPITAL dans la publicité et la promotion de ses services en 2010 et 2011. Je note qu'aucun des emplois antérieurs de la marque de commerce REVOLUTION CAPITAL, décrits dans

l’Affidavit Pak, ne semble avoir été fait au Canada ou n’était par ailleurs relié au Canada.

Preuve de la Requérante

[19] La preuve de la Requérante comprend la déclaration sous serment de Loren Shifrin datée du 30 décembre 2020 (l’Affidavit Shifrin), l’affidavit de Brian Benford souscrit le 18 décembre 2020 (l’Affidavit Benford), l’affidavit d’Eli Bordman souscrit le 21 décembre 2020 (l’Affidavit Bordman) et l’affidavit de Patrick Balzamo souscrit le 22 décembre 2020 (l’Affidavit Balzamo). Aucune de ces personnes n’a été contre-interrogée.

Affidavit Shifrin

[20] M. Shifrin est le fondateur et chef de la direction de la Requérante. Il indique que la Requérante a été constituée en société de l’Ontario le 9 avril 2009, ayant un bureau principal situé à Woodbridge, en Ontario. L’ancienne dénomination sociale de la Requérante était Revolution Capital Inc. et cette dénomination sociale a été modifiée pour RevCap Inc. le 22 août 2020.

[21] Le secteur d’activité principal de la Requérante est celui de l’industrie de l’affacturation. M. Shifrin indique que l’« affacturation » est un outil de trésorerie, par lequel la Requérante fournit des liquidités immédiates à une entreprise en achetant ses comptes clients à un escompte de la valeur nominale de ces créances. Il affirme que, à toutes fins utiles, l’affacturation est une transaction d’achat et de vente.

[22] M. Shifrin affirme que la Requérante s’est établie comme chef de file au Canada dans l’industrie de l’affacturation et qu’elle a connu une forte croissance dans son entreprise, ayant affacturé plus de 1,4 milliard de dollars (CA) depuis septembre 2018. La Requérante compte plus de 600 clients actifs, et plus de 6 000 débiteurs ont traité avec elle (je note que l’Affidavit Shifrin indique [TRADUCTION] « plus de 60 000 débiteurs »; toutefois, la Requérante, au paragraphe 41 de ses observations écrites, a indiqué qu’il s’agissait d’une erreur typographique et a fourni une correction).

[23] M. Shifrin affirme que la Requêteurante a continuellement employé la Marque au Canada pour promouvoir ses services d'affacturage. La Requêteurante a un enregistrement de noms commerciaux de l'Ontario pour REVOLUTION CAPITAL (je note que la Requêteurante a inclus une copie certifiée conforme de cet enregistrement de nom commercial dans sa preuve), et dans le cours normal de ses relations avec les clients, la Requêteurante a présenté la Marque à ses clients. M. Shifrin affirme que, dans le cadre de la promotion par la Requêteurante de ses services d'affacturage, celle-ci dispose d'un site Web à *revolutioncapital.ca* qui est constamment utilisé et disponible depuis l'enregistrement du nom de domaine et la mise en ligne du site Web de la Requêteurante en 2015. La Pièce A de l'Affidavit Shifrin est un imprimé d'extraits du site Web de la Requêteurante qui ont été obtenus le 21 décembre 2020 et qui arborent la Marque.

[24] La Pièce B de l'Affidavit Shifrin est une copie de la brochure d'affacturage de la Requêteurante que cette dernière a fournie aux clients et clients potentiels depuis 2018, qui arbore la Marque. La Pièce C de l'Affidavit Shifrin est une copie de la brochure de courtier de la Requêteurante que cette dernière a fournie aux courtiers et courtiers potentiels depuis 2018, qui arbore aussi la Marque.

[25] M. Shifrin affirme que la Requêteurante n'est au courant d'aucun cas où un client, un client potentiel ou tout autre intervenant de la Requêteurante a confondu la Marque de la Requêteurante avec une marque appartenant à l'Opposante. La Requêteurante n'est au courant d'aucun cas où un client, un client potentiel ou tout autre intervenant de la Requêteurante a confondu la Marque de la Requêteurante avec la marque de commerce REVOLUTION de l'Opposante (enregistrement n° LMC 920,628).

[26] M. Shifrin affirme que la Requêteurante n'a pas fourni et n'a pas l'intention de fournir [TRADUCTION] « des services de consultation financière; la fourniture de capital de risque, de capital de croissance, des fonds de capital-investissement et d'investissement; la gestion de fonds de capital-investissement ».

Affidavit Benford

[27] M. Benford est stagiaire auprès de l'agent de la Requérante. Son affidavit comprend des copies imprimées des pages archivées des sites Web de la Requérante ainsi que les résultats de diverses recherches en ligne.

Affidavit Bordman

[28] M. Bordman est aussi stagiaire auprès de l'agent de la Requérante. Son affidavit comprend des imprimés des résultats des recherches dans la base de données sur les marques de commerce de l'Office de la propriété intellectuelle du Canada ainsi que des imprimés de pages des sites Web *revolutioncapital.net* et *RevolutionCapital.com*.

Affidavit Balzamo

[29] M. Balzamo est analyste de recherche chez CompuMark, une société de recherche en propriété intellectuelle. Son affidavit comprend les résultats d'une [TRADUCTION] « recherche de dilution complète » et d'une [TRADUCTION] « recherche de la common law sur le Web » pour le terme « REVLOUTION » en liaison avec des [TRADUCTION] « services financiers, plus particulièrement les services d'affacturage (c'est-à-dire les services de financement des comptes clients) et les services relatifs aux comptes clients et aux comptes fournisseurs, nommément des services de comptabilité » dans la classe internationale 36. Les résultats comprennent des imprimés du Registre canadien des marques de commerce ainsi que diverses autres recherches en ligne.

ANALYSE

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

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

[31] L'Opposante fait valoir que la Marque n'est pas enregistrable parce qu'elle crée de la confusion avec sa marque de commerce déposée REVOLUTION (LMC920,628). J'ai exercé mon pouvoir discrétionnaire de consulter le registre et je confirme que

l'enregistrement existe toujours [voir *Quaker Oats Co of Canada c Menu Foods Ltd* (1986), 11 CPR (3d) 410 (COMC)]. L'Opposante s'est donc acquittée de son fardeau initial en ce qui a trait à ce motif d'opposition. Par conséquent, la Requérante a le fardeau ultime de démontrer, selon la prépondérance des probabilités, qu'il n'y a aucune probabilité de confusion entre la Marque et la marque de commerce déposée de l'Opposante.

Test en matière de confusion

[32] Le test en matière de confusion est énoncé à l'article 6(2) de la Loi, qui prévoit 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 liés à ces marques de commerce sont fabriqués, vendus, donnés à bail ou loués, ou que les services liés à ces marques sont loués ou exécutés, par la même personne, que ces produits ou ces services soient ou non de la même catégorie générale ou figurent ou non dans la même classe de la classification de Nice. En procédant à une telle évaluation, je dois prendre en considération toutes les circonstances de l'espèce, y compris celles énumérées à l'article 6(5) de la Loi : a) le caractère distinctif inhérent des marques de commerce, et la mesure dans laquelle elles sont devenues connues; b) la période pendant laquelle les marques de commerce ont été en usage; c) le genre de produits, services ou entreprises; d) la nature du commerce; et e) le degré de ressemblance entre les marques de commerce, notamment dans la présentation ou le son, ou dans les idées qu'elles suggèrent.

[33] Ces critères ne sont pas exhaustifs et un poids différent sera accordé à différents facteurs selon le contexte [voir *Veuve Clicquot Ponsardin c Boutiques Cliquot Ltée*, 2006 CSC 23, 49 CPR (4th) 401; *Mattel, Inc c 3894207 Canada Inc*, 2006 CSC 22, [2006] 1 RCS 772, au para 54]. Je cite également *Masterpiece Inc c Alavida Lifestyles Inc*, 2011 CSC 27, 92 CPR (4th) 361, au para 49, où la Cour suprême du Canada déclare que l'article 6(5)e), la ressemblance entre les marques, sera souvent le facteur susceptible d'avoir le plus d'importance dans l'analyse relative à la confusion.

[34] Le test en matière de confusion est évalué comme une question de la première impression que laisse dans l'esprit du consommateur ordinaire plutôt pressé la vue de la marque du requérant, alors qu'il n'a qu'un vague souvenir des marques de commerce de l'opposant et qu'il ne s'arrête pas pour réfléchir à la question en profondeur, pas plus que pour examiner de près les ressemblances et les différences entre les marques [Veuve Clicquot, précité, au para 20].

[35] De plus, lorsqu'il est probable que le public présumera que les produits du requérant sont approuvés, autorisés ou appuyés par l'opposant, de sorte qu'il existe un état de doute et d'incertitude dans l'esprit de la clientèle, il s'ensuit que les marques de commerce créent de la confusion [voir *Glen-Warren Productions Ltd c Gertex Hosiery Ltd* (1990), 29 CPR (3d) 7 (CF 1^{re} inst), au para 21].

Degré de ressemblance

[36] Je commencerai par examiner ce facteur, étant donné que, comme l'indique *Masterpiece*, le degré de ressemblance sera souvent le facteur susceptible d'avoir le plus d'importance dans l'analyse de la confusion. En tenant compte du degré de ressemblance, il est préférable de déterminer s'il y a un aspect de chaque marque de commerce qui est « particulièrement frappant ou unique » [*Masterpiece*, au para 64].

[37] L'aspect frappant (en fait le seul aspect) de la marque de commerce déposée de l'Opposante est le mot « REVOLUTION ».

[38] L'aspect frappant de la Marque de la Requérante est aussi le mot « REVOLUTION ». Je ne considère pas le mot « CAPITAL » dans la Marque est particulièrement frappant ou unique, compte tenu de sa connotation descriptive dans le contexte des services financiers. À cet égard, je note que la définition de « capital » dans le *Canadian Oxford Dictionary, 2nd Ed.* comprend les éléments suivants : « **3a** l'argent ou les autres actifs avec lesquels une entreprise commence à fonctionner. **b.** la richesse accumulée, surtout utilisée dans la production ultérieure. **c** l'argent investi ou prêté contre intérêts ». [Voir *Tradall SA c Devil's Martini Inc*, 2011 COMC 65, au para 29, qui prévoit que le registraire peut prendre connaissance d'office des définitions de dictionnaire].

[39] La preuve par la Requérante de la façon dont elle décrit la Marque et annonce ses services sur le marché confirme mon point de vue selon lequel le mot « REVOLUTION » est l'aspect dominant et frappant de la Marque, le mot « CAPITAL » étant largement descriptif. Par exemple, les Pièces B et C de l'Affidavit Shifrin comprennent des brochures promotionnelles dans lesquelles la Marque est représentée avec le mot « REVOLUTION » en gros caractères au-dessus du mot « CAPITAL » en caractères plus petits. De plus, la brochure de la Pièce B fait la publicité des services de la Requérante comme fournissant aux entreprises un [TRADUCTION] « accès au capital ».

[40] Compte tenu de ce qui précède, je considère qu'il y a un degré élevé de ressemblance entre les marques de commerce des parties.

Caractère distinctif inhérent des marques de commerce et mesure dans laquelle elles sont devenues connues

[41] La marque de commerce REVOLUTION de l'Opposante a au moins un minimum de caractère distinctif inhérent. Bien que la marque de commerce soit constituée d'un mot de dictionnaire anglais, elle ne décrit pas directement le capital de risque et les services financiers connexes de l'Opposante. La Marque de la Requérante possède un degré semblable de caractère distinctif inhérent pour essentiellement les mêmes raisons, à cause de la présence du mot « REVOLUTION » dans la Marque. Comme je l'ai mentionné, je ne considère pas que le mot « CAPITAL » dans la Marque contribue à son caractère distinctif inhérent, étant donné que le terme « CAPITAL » dans le domaine financier sera vraisemblablement compris comme descriptif.

[42] En ce qui a trait à la mesure à laquelle les marques de commerce des parties sont devenues connues, j'estime que cet élément ne favorise fortement aucune des parties. Depuis 2014, l'Opposante a fait deux investissements de capitaux dans des entreprises canadiennes, a inscrit 260 abonnés canadiens à son bulletin et a fait l'objet de discussions dans des publications d'information canadiennes. La Requérante emploie sa Marque au Canada depuis 2017 et compte environ 600 clients actifs. Je note que l'Affidavit Shifrin indique que la Requérante a affacturé plus de 1,4 milliard de dollars depuis septembre 2018; toutefois, sans un contexte supplémentaire de la part de la Requérante quant à la nature de l'industrie de l'affacturage et de sa clientèle, il est

difficile d'évaluer dans quelle mesure la Marque est devenue connue. L'Affidavit Shifrin contient également des exemples de publicité en association avec la Marque par l'intermédiaire d'un site Web et de brochures, mais ne fournit aucune preuve permettant d'évaluer l'incidence de cette publicité, comme le nombre de visites sur le site Web ou le volume de distribution de ses brochures.

[43] Dans l'ensemble, compte tenu du caractère distinctif inhérent des marques de commerce des parties et de la mesure dans laquelle elles sont devenues connues, je ne considère pas que ce facteur favorise l'une des parties dans une grande mesure.

Période pendant laquelle les marques de commerce ont été en usage

[44] L'Opposante soutient que sa marque REVOLUTION est employée au Canada depuis 2005. Cela semble être fondé sur le fait que l'entreprise et le site Web de l'Opposante arborant la marque de commerce ont commencé en 2005 et que, depuis, l'Opposante a été disposée et capable d'offrir ses services de capital de risque au Canada. La preuve indique que le premier investissement en capital effectué par l'Opposante dans une société canadienne a eu lieu en 2014.

[45] En ce qui concerne la Marque de la Requêteurante, il y a une certaine ambiguïté quant à la durée de son emploi. La Demande elle-même revendique l'emploi de la Marque au Canada depuis août 2017. Toutefois, les paragraphes 4, 7 et 8 de l'Affidavit Shifrin traitent des activités de la Requêteurante en liaison avec la Marque depuis 2018. Je note que le paragraphe 6 de l'Affidavit Shifrin traite du site Web de la Requêteurante qui a été mis en ligne en 2015; toutefois, il n'y a aucune preuve de la représentation de la Marque sur le site Web à cette date, de façon à constituer un emploi conformément à l'article 4(2) de la Loi. Les paragraphes 3, 5 et 108 des observations écrites de la Requêteurante traitent de l'emploi de la Marque au Canada par la Requêteurante [TRADUCTION] « depuis juillet 2018 », bien que je soupçonne que cela n'ait été qu'une erreur typographique dans les observations écrites. Lorsque j'ai interrogé l'avocat de la Requêteurante sur ce point à l'audience, il a confirmé que la position de la Requêteurante est qu'elle emploie la Marque au Canada depuis août 2017 comme l'indique la Demande. Étant donné que je ne considère pas qu'il y ait des

éléments de preuve qui soient manifestement incompatibles avec la date revendiquée d'août 2017, j'accepterai cette date aux fins de l'examen de ce facteur.

[46] En ce qui concerne les durées comparatives d'emploi des marques de commerce des deux parties, peu importe la question de savoir si je considère que la date de premier emploi de la marque de commerce de l'Opposante au Canada est 2005 ou 2014, l'une ou l'autre date est antérieure à la date de premier emploi de la Requérante en août 2017. Par conséquent, ce facteur favorise l'Opposante.

Genre des services ou entreprises et nature du commerce

[47] Compte tenu des autres facteurs législatifs qui favorisent l'Opposante, et notamment le degré élevé de ressemblance entre les marques de commerce des parties, l'analyse de la confusion en l'espèce repose en grande partie sur l'examen du genre des services des parties et des voies de commercialisation probables.

[48] Lors de l'examen du genre des services, c'est l'état déclaratif des services dans la demande et l'enregistrement des parties qui régit l'analyse de la confusion [*Miss Universe Inc c Bohna* (1994), 58 CPR (3d) 381 (CAF)]. Ces états déclaratifs doivent être lus de manière à déterminer le genre probable de l'entreprise ou du commerce envisagé par les parties plutôt que tous les commerces possibles qui pourraient être compris dans la formulation. À cet égard, une preuve de la nature véritable des commerces des parties peut être utile, en particulier lorsqu'il existe une ambiguïté quant aux produits ou services visés par la demande ou l'enregistrement en cause [*McDonald's Corp c Coffee Hut Stores Ltd* (1996), 68 CPR (3d) 168 (CAF); *Procter and Gamble Inc c Hunter Packaging Ltd* (1999), 2 CPR (4th) 266 (COMC)].

[49] L'enregistrement n° LMC920,628 de l'Opposante pour la marque de commerce REVOLUTION couvre les services suivants : [TRADUCTION] « des services de consultation financière; la fourniture de capital de risque, de capital de croissance, des fonds de capital-investissement et d'investissement; la gestion de fonds de capital-investissement ». La preuve de l'emploi de la marque de commerce par l'Opposante est conforme à cette description des services.

[50] La Demande énumère les services suivants : Services d'affacturage, nommément attribution de comptes clients et d'escompte de factures. L'Affidavit Shifrin indique que l'« affacturage » est un outil de trésorerie, par lequel la Requérente fournit des liquidités immédiates à une entreprise en achetant ses comptes clients à un escompte de la valeur nominale de ces créances.

[51] La position de la Requérente concernant le genre des services et des voies de commercialisation des parties est résumée aux paragraphes 129 et 138 de ses observations écrites :

[TRADUCTION]

129. Revolution Capital et Revolution LLC sont toutes deux actives dans l'industrie des services financiers, mais elles offrent des services financiers distincts. Bien que Revolution Capital offre l'affacturage de factures, les services de Revolution LLC sont très différents et distincts parce qu'ils visent les investissements en capital de risque, avec un accent mis sur les entreprises technologiques de démarrage.

[...]

138. La base de consommation de la Requérente comprend les entreprises de diverses industries qui ne peuvent fonctionner sans affacturage de factures pendant qu'elles attendent que leurs clients paient. Bien que les services de l'Opposante se concentrent sur les investissements dans des entreprises en croissance rapide, les services de la Requérente aident les entreprises à rester à flot financièrement dans leurs activités quotidiennes. Les services financiers associés à la Requérente et à l'Opposante ont des caractéristiques commerciales distinctes et, par conséquent, il n'est pas probable qu'un consommateur des services de la Requérente confond la Marque de commerce de la Requérente avec une marque appartenant à l'Opposante.

[52] À mon avis, il ressort de la preuve que les services des parties ne se chevauchent pas précisément. Toutefois, je suis d'accord avec l'Opposante pour dire que les services et les voies de commercialisation des parties ne sont pas disparates au point d'éliminer nécessairement toute constatation de confusion.

[53] Fondamentalement, tant l'Opposante que la Requérente fournissent des capitaux aux entreprises et se font connaître comme fournissant ce service. L'Opposante fournit des services de capital de risque (c.-à-d. l'investissement d'argent en échange d'actions d'une entreprise) et la Requérente fournit du capital par un autre

mécanisme, à savoir l'affacturage. Comme l'a fait remarquer l'Opposante, le matériel publicitaire de la Requérante est conforme à la relation fondamentale entre les entreprises des parties en ce qui a trait à la fourniture de capitaux. Par exemple, la brochure promotionnelle pour les services de la Requérante qui figure à la Pièce B de l'Affidavit Shifrin indique ce qui suit :

[TRADUCTION]

Accès au capital

Le vrai secret de toute entreprise prospère est l'accès au capital. À mesure que votre entreprise continue d'augmenter ses dépenses, les modalités de paiement ralentiront et vos besoins financiers augmenteront. Revolution Capital est là pour vous aider!

[54] En ce qui concerne les voies de commercialisation, je constate que le matériel publicitaire de la Requérante laisse entendre que ses services peuvent être employés dans un grand éventail d'industries. La brochure promotionnelle de la Requérante à la Pièce B de l'Affidavit Shifrin indique : [TRADUCTION] « Nous croyons que l'affacturage est la forme la plus souple de financement des flux de trésorerie pour les entreprises dans presque tous les secteurs ».

[55] Pour résumer, même si les services et les voies de commercialisation des parties ne se chevauchent pas directement, à mon avis, ils sont suffisamment liés pour que ces facteurs favorisent encore l'Opposante, même si ce n'est que dans une faible mesure.

Circonstance de l'espèce – état du registre et du marché

[56] Pour cette circonstance de l'espèce, la Requérante s'appuie principalement sur l'Affidavit Balzamo qui, selon elle, démontre que le terme « REVOLUTION » est couramment employé et que la marque de commerce de l'Opposante devrait donc bénéficier d'une protection étroite.

[57] La preuve au sujet de l'état du registre est pertinente dans la mesure où elle permet de faire des déductions valables au sujet de la situation du marché [*Ports International Ltd c Dunlop Ltd* (1992), 41 CPR (3d) 432 (COMC); *Del Monte Corporation*

c Welch Foods Inc (1992), 44 CPR (3d) 205 (CF)]. Les déductions concernant l'état du marché ne peuvent être tirées de ces éléments de preuve que si un grand nombre de marques de commerce pertinentes sont trouvées [*Kellogg Salada Canada Inc c Maximum Nutrition Ltd* (1992), 43 CPR (3d) 349 (CAF); *McDowell c Laverana GmbH & Co KG*, 2017 CF 327, aux para 41 à 46]. Parmi les marques de commerce pertinentes, on compte celles qui (i) sont déposées ou autorisées et basées sur l'emploi; (ii) celles qui concernent des produits et services similaires à ceux des marques en cause et (iii) celles qui incluent l'élément en tant qu'élément important [*Sobeys West Inc c Schwan's IP, LLC*, 2015 COMC 197, au para 38].

[58] En l'espèce, l'Affidavit Balzamo désigne vingt-six (26) demandes et enregistrements de marques de commerce de tiers qui incluent le terme « REVOLUTION » dans la classe 36 de Nice. Les quatre références de tiers provenant de l'Affidavit Balzamo que la Requérante juge les plus pertinentes figurent à la Pièce A-1 des observations écrites de la Requérante (et sont traitées ci-dessous, entre autres).

[59] Je n'estime pas que la preuve de l'état du registre est utile à la Requérante dans un quelconque degré significatif en l'espèce. Un grand nombre des demandes et enregistrements de tiers dans l'Affidavit Balzamo concernent des services très différents de ceux en cause en l'espèce (par exemple, LMC984,828 pour REVOLUTION en liaison avec divers services de gestion des déchets; LMC744,048 pour REVOLUTION HEALTH en liaison avec divers produits et services liés aux soins de santé; et la demande n° 2028955 pour REVOLUTION RIDE en liaison avec divers services de financement de bienfaisance). La plupart des autres références contiennent des éléments qui distinguent de façon significative la marque de commerce de tiers de celles en cause dans la présente instance (par exemple, LMC723,996 pour TSX QUANTUM REVOLUTION et LMC894,063 pour STATPRO REVOLUTION), ou incorporent le terme « revolution » uniquement dans un autre mot, ce qui fait que la référence n'est pas pertinente (par exemple, LMC706,720 pour AGF ELEMENTS ADVANTAGE: OUR REVOLUTIONARY COMMITMENT). Enfin, la demande n° 1,929,311 pour la marque de commerce WEALTHCARE REVOLUTION, en liaison

avec, entre autres, le courtage d'investissement financier, constitue une référence désignée comme étant liée à des services potentiellement pertinents; toutefois, cette demande n'a pas été accueillie et, en fait, elle est actuellement contestée.

[60] En ce qui concerne la preuve de l'état du marché canadien, je ne suis pas non plus convaincu qu'elle est utile à la Requérante. Bien que l'Affidavit Balzamo désigne un éventail de noms commerciaux au Canada qui incluent le terme « REVOLUTION », seulement trois de ces noms commerciaux suggèrent que les entités œuvrent dans le domaine financier (REVOLUTION PAYROLL SERVICES LTD. à Mississauga, en Ontario; REVOLUTION ACCOUNTING à Prince George, en C.-B.; et REVOLUTION INVESTMENTS à Edmonton, en Alberta, et au-delà de la simple existence de ces noms commerciaux, la Requérante n'a déposé aucune preuve concernant la nature précise de ces entreprises ou la manière, la durée ou l'étendue de l'emploi de ces noms.

[61] Enfin, je note que la Pièce C1 de l'Affidavit Bordman comprend des imprimés provenant du site Web *www.revolutioncapital.net* concernant une entreprise de conseils en investissement qui semble fonctionner sous le nom de Revolution Capital; toutefois, le site Web indique que l'entreprise est située dans le Massachusetts, aux États-Unis, et n'a donc aucun rapport avec l'évaluation de l'état du marché canadien.

[62] En bref, la preuve de l'état du registre et du marché n'est pas utile à la Requérante d'une quelconque façon pertinente.

Circonstances de l'espèce – absence d'éléments de preuve de confusion réelle

[63] La Requérante soutient que la coexistence des marques de commerce des parties sans qu'il y ait preuve de confusion réelle est une circonstance de l'espèce qui la favorise.

[64] La preuve de cas de confusion réelle n'est pas requise pour démontrer une probabilité de confusion. Toutefois, l'emploi simultané de deux marques de commerce sans de tels cas de confusion réelle est une circonstance de l'espèce qui peut laisser entendre une absence de probabilité de confusion, selon la nature et la durée particulières de cet emploi simultané [voir *Christian Dior SA c Dion Neckwear Ltd*,

2002 CAF 29, 20 CPR (4th) 155 (CAF), au para 19; voir également *Maple Leaf Consumer Foods Inc c Kelbro Enterprises Inc*, 2012 COMC 28, 99 CPR (4th) 424].

[65] Bien que l'absence d'éléments de preuve d'une confusion réelle favorise la Requérante, je n'attribue pas beaucoup de poids à ce facteur en l'espèce, étant donné la durée limitée de l'emploi de la Marque de la Requérante et la preuve limitée concernant la portée de l'emploi des marques de commerce des deux parties au Canada [voir *Alpha Sportswear Ltd c Alpha Industries Inc* 2004, 39 CPR (4th) 87 (COMC) au para 31].

Conclusion concernant le motif fondé sur l'article 12(1)d)

[66] Compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'espèce abordées ci-dessus, et particulièrement compte tenu du degré élevé de ressemblance entre les marques de commerce des parties, je conclus que, dans le meilleur des cas pour la Requérante, la probabilité de confusion entre la Marque et la marque de commerce de l'Opposante est tout aussi probable entre une conclusion de confusion et une conclusion d'absence de confusion. Puisque le fardeau de démontrer, selon la prépondérance des probabilités, qu'il n'existe pas de probabilité raisonnable de confusion entre les marques de commerce incombe à la Requérante, je dois donc trancher à l'encontre de celle-ci.

[67] Par conséquent, le motif d'opposition fondé sur l'article 12(1)d) est accueilli.

Motif d'opposition fondé sur l'article 16(1)a)

[68] La date pertinente du motif d'opposition fondé sur l'article 16(1)a) est la date de premier emploi de la Marque, à savoir août 2017. L'Opposante s'est acquittée de son fardeau de preuve initial dans le cadre de ce motif d'opposition en raison de sa preuve d'emploi de sa marque de commerce REVOLUTION au Canada depuis au moins 1984. De plus, il n'y a aucune preuve qui suggère que l'Opposante a abandonné sa marque de commerce à la date de l'annonce de la Demande, soit le 18 décembre 2019.

[69] Dans ces circonstances, l'analyse de la probabilité de confusion dans le cadre de ce motif est essentiellement la même que celle pour le motif fondé sur l'article 12(1)d). En effet, les arguments de l'Opposante en vertu de l'article 16(1)a) est sans doute plus

fort qu'en vertu de l'article 12(1)*d*), puisque la date pertinente antérieure pour le motif fondé sur l'absence du droit à l'enregistrement réduit l'importance de l'emploi concomitant des marques de commerce des parties.

[70] Par conséquent, le motif d'opposition fondé sur l'article 16(1)*a*) est également accueilli.

Autres motifs d'opposition

[71] Étant donné que j'ai conclu en faveur de l'Opposante en ce qui concerne ses motifs d'opposition fondés sur les articles 12(1)*d*) et 16(1)*a*) de la Loi, je considère que je n'ai pas besoin de me prononcer sur les autres motifs d'opposition.

DÉCISION

[72] Dans l'exercice des pouvoirs qui m'ont été délégués en vertu des dispositions de l'article 63(3) de la Loi, je rejette la Demande en vertu des dispositions de l'article 38(12) de la Loi.

Timothy Stevenson
Membre
Commission des oppositions des marques de commerce
Office de la propriété intellectuelle du Canada

Traduction certifiée conforme
Liette Girard
Le français est conforme aux WCAG.

Comparutions et agents inscrits au dossier

DATE DE L'AUDIENCE : 2022-11-10

COMPARUTIONS

Pour l'Opposante : Reed Taubner

Pour la Requérante : Robert H. Nakano

AGENTS AU DOSSIER

Pour l'Opposante : Gowling WLG (Canada) LLP

Pour la Requérante : Gardiner Roberts LLP