



LE REGISTRAIRE DES MARQUES DE COMMERCE
THE REGISTRAR OF TRADEMARKS

Référence : 2021 COMC 117

Date de la décision : 2021-06-01

**[TRADUCTION CERTIFIÉE,
NON RÉVISÉE]**

**DANS L’AFFAIRE DE LA PROCÉDURE DE RADIATION EN VERTU DE
L’ARTICLE 45**

John H. Simpson (Shift Law)

Partie requérante

et

WOWTOOLS.com, Inc.

Propriétaire inscrite

**LMC643,208 pour THE MORTGAGE
COACH**

Enregistrement

INTRODUCTION

[1] La présente décision concerne une procédure de radiation sommaire engagée en vertu de l’article 45 de la *Loi sur les marques de commerce*, LRC 1985, c T-13 (la Loi) à l’égard de l’enregistrement n° LMC643,208 pour la marque de commerce THE MORTGAGE COACH (la Marque), appartenant actuellement à WOWTOOLS.com, Inc. (la Propriétaire).

[2] Sauf indication contraire, toutes les mentions visent la Loi telle qu'amendée le 17 juin 2019 (la Loi).

[3] La Marque est enregistrée pour emploi en liaison avec des « [I]logiciels pour analyser les données financières » (les Produits).

[4] Pour les raisons qui suivent, je conclus que l'enregistrement doit être maintenu.

LA PROCÉDURE

[5] À la demande de John H. Simpson (Shift Law) (la Partie requérante), le registraire des marques de commerce a donné l'avis prévu à l'article 45 de la Loi le 8 février 2019 à la Propriétaire de la Marque.

[6] L'avis enjoignait à la Propriétaire d'indiquer, à l'égard de chacun des produits spécifiés dans l'enregistrement, si la marque de commerce a été employée au Canada à un moment quelconque au cours des trois années précédant la date de l'avis et, dans la négative, qu'elle précise la date à laquelle la Marque a ainsi été employée en dernier lieu et la raison de son défaut d'emploi depuis cette date. En l'espèce, la période pertinente pour démontrer l'emploi est du 8 février 2016 au 8 février 2019 (la période pertinente).

[7] La définition pertinente d'emploi en l'espèce est énoncée à l'article 4(1) de la Loi comme suit :

4(1) Une marque de commerce est réputée employée en liaison avec des produits si, lors du transfert de la propriété ou de la possession de ces produits, dans la pratique normale du commerce, elle est apposée sur les produits mêmes ou sur les emballages dans lesquels ces produits sont distribués, ou si elle est, de toute autre manière, liée aux produits à tel point qu'avis de liaison est alors donné à la personne à qui la propriété ou possession est transférée.

[8] Il est bien établi que le but et l'objet de l'article 45 de la Loi consistent à assurer une procédure simple, sommaire et expéditive pour débarrasser le registre du « bois mort ». À ce titre, le critère relatif à la preuve que le propriétaire enregistré doit respecter est assez faible [*Performance Apparel Corp c Uvex Toko Canada Ltd*, 2004 CF 448, au para 68] et une « surabondance d'éléments de preuve » n'est pas requise [voir *Union Electric Supply Co Ltd c*

Registraire des marques de commerce (1982), 63 CPR (2d) 56 (CF 1^{re} inst), au para 3].

Toutefois, il n'en faut pas moins présenter des faits suffisants pour permettre au registraire de conclure que la marque a été employée en liaison avec les produits.

[9] En l'absence d'emploi tel que défini ci-dessus, conformément à l'article 45(3) de la Loi, une marque de commerce est susceptible d'être radiée, à moins que l'absence d'emploi ne soit en raison de circonstances spéciales.

[10] En réponse à l'avis du registraire, la Propriétaire a produit l'affidavit de Greg Wexler, exécuté le 6 septembre 2019, auquel étaient jointes les Pièces A à I inclusivement.

[11] Aucune des parties n'a déposé de représentations écrites et aucune audience n'a été tenue.

LA PREUVE

[12] M. Wexler se décrit comme le cofondateur de la Propriétaire, établie en 1997. Il affirme qu'il connaît bien l'emploi de la Marque au cours de la période pertinente et qu'il a accès aux dossiers de la Propriétaire; par conséquent, il possède une connaissance personnelle des faits décrits dans son affidavit, sauf indication contraire.

[13] M. Wexler affirme que, en 1997, la Propriétaire a créé et lancé Mortgage Coach, une plateforme logicielle utilisée par les prêteurs pour présenter plusieurs options de prêts de manière claire aux consommateurs. Il ajoute qu'en utilisant Mortgage Coach, les professionnels des prêts peuvent analyser et communiquer des données financières dans un format interactif propriétaire. Il explique que l'application The Mortgage Coach est disponible sur chaque type d'appareil. Je remarque que M. Wexler utilise « The Mortgage Coach », « the Mortgage Coach », « Mortgage Coach » et « THE MORTGAGE COACH » de manière interchangeable tout au long de son affidavit. J'utiliserai le même format que celui présenté dans son affidavit pour décrire son contenu.

[14] M. Wexler affirme que The Mortgage Coach est utilisé par des milliers de courtiers hypothécaires, de coopératives de crédit, et des banques hypothécaires indépendantes pour créer sur demande des présentations visuelles intégrant une narration audio et vidéo, lesquelles peuvent être visionnées sur tout appareil pour l'emprunteur.

[15] M. Wexler affirme que les revenus sont générés par la Propriétaire auprès des prêteurs hypothécaires. Plus particulièrement, les prêteurs hypothécaires achètent l'accès à la plateforme logicielle Mortgage Coach, payant des frais pour avoir accès à la technologie utilisée pour produire les présentations propriétaires de comparaisons de prêts. Le prêteur utilise le logiciel Mortgage Coach pour fournir les renseignements aux clients qui considèrent obtenir des services de prêt.

[16] M. Wexler explique que la Marque est présentée : [traduction] « dans la boutique de la plateforme de distribution numérique comme le titre de l'application dans Google Play et Apple App Store lorsqu'elle est téléchargée par les utilisateurs au Canada (et de manière à ce que l'avis de liaison soit donné à l'acheteur entre MORTGAGE COACH et les produits en question). De plus, le MORTGAGE COACH apparaît comme l'avatar de l'appareil chaque fois qu'il est employé par le ou les personnes ayant fait le téléchargement et est présenté en liaison avec les produits en question. »

[17] M. Wexler affirme que les acheteurs du logiciel Mortgage Coach peuvent consulter leurs comptes en se connectant dans des applications mobiles qui peuvent être téléchargées sur Google Play et Apple App Store.

[18] Pour montrer ces faits, M. Wexler joint les pièces suivantes :

- Pièce B : une capture d'écran montrant l'application disponible pour téléchargement sur Google Play;
- Pièce C : une capture d'écran montrant l'application disponible pour téléchargement sur Appel App Store, ainsi que la confirmation que le vendeur indiqué est la Propriétaire de la Marque;
- Pièce D : des exemples de type de renseignements auxquels les utilisateurs ont accès en se connectant à l'application mobile.

[19] Pour appuyer l'allégation que la Marque a été employée au Canada au cours de la période pertinente, M. Wexler joint à son affidavit les pièces suivantes :

- Pièce E : un rapport de téléchargement de Google Play montrant les téléchargements canadiens de l'application Mortgage Coach en septembre 2016; elle a été téléchargée par cinq (5) appareils Android mobiles canadiens;
- Pièce F : un rapport de téléchargement de Apple iOS montrant les téléchargements canadiens de l'application Mortgage Coach entre septembre 2016 et septembre 2019; il montre qu'au cours de cette période, l'application a été téléchargée sur 120 appareils inscrits à des utilisateurs canadiens, avec une moyenne de 2 à 4 téléchargements par semaine au cours de la période de février 2016 à février 2019.

[20] M. Wexler affirme que la Propriétaire utilise les services de ventes « Hubspot » pour suivre les efforts de marketing et la communication avec les clients potentiels, y compris un certain nombre d'entreprises canadiennes, l'une d'entre elles étant Alberta Mortgage Alliance.

[21] M. Wexler joint à titre de Pièce G une capture d'écran de la page Hubspot de la Propriétaire suivant l'interaction avec Alberta Mortgage Alliance, y compris un enregistrement des documents publicitaires envoyés par la Propriétaire à cette compagnie et une confirmation que la communication a été reçue par le client potentiel. Cette communication publicitaire a débuté le 14 janvier 2019.

[22] Enfin, M. Wexler explique que la Propriétaire utilise de manière interchangeable Mortgage Coach et The Mortgage Coach sur son site Web et joint à titre de Pièce I une copie de la politique de confidentialité de la Propriétaire montrant la formulation interchangeable employée dans celle-ci.

ANALYSE ET MOTIFS DE LA DÉCISION

Variation de la Marque telle qu'elle est enregistrée

[23] Pour examiner la question de savoir si la présentation d'une marque de commerce constitue l'affichage de la marque de commerce telle qu'elle est enregistrée, la question à se poser est celle de savoir si la marque de commerce était affichée d'une manière telle qu'elle a conservé son identité et qu'elle est demeurée reconnaissable malgré les différences entre la forme sous laquelle elle a été enregistrée et celle sous laquelle elle a été employée [*Canada*

(Registraire des marques de commerce) c Cie International pour l'informatique CII Honeywell Bull SA (1985), 4 CPR (3d) 523 (CAF)]. Pour trancher cette question, il faut se pencher sur la question de savoir si les « traits dominants » de la marque de commerce déposée ont été préservés [*Promafil Canada Ltée c Munsingwear Inc* (1992), 44 CPR (3d) 59 (CAF)]. L'évaluation pour savoir si tous les éléments sont des caractéristiques dominantes et si la variation est suffisamment mineure pour permettre de conclure qu'il y a emploi de la marque de commerce telle qu'enregistrée est une question de fait qui doit être tranchée au cas par cas.

[24] En comparant la Marque et la marque de commerce MORTGAGE COACH qui est montrée aux Pièces C et D, je conclus que la Marque n'a pas perdu son identité et demeure reconnaissable. Les caractéristiques dominantes de la Marque, nommément « MORTGAGE » et « COACH » sont toujours présents dans la marque de commerce employée par la Propriétaire. Je n'estime pas que le mot « THE » soit un élément dominant de la Marque.

Emploi de la Marque

[25] La preuve décrite ci-dessus montre que les Produits ont été téléchargés en liaison avec la marque par des clients canadiens au cours de la période pertinente.

[26] Je conclus que la Propriétaire a établi l'emploi de la Marque au Canada en liaison avec les Produits au cours de la période pertinente au sens de l'article 4(1) de la Loi.

DÉCISION

[27] Dans l'exercice des pouvoirs qui m'ont été délégués en vertu des dispositions de l'article 63(3) de la Loi, l'enregistrement sera maintenu selon les dispositions de l'article 45 de la Loi.

Jean Carrière
Membre
Commission des oppositions des marques de commerce
Office de la propriété intellectuelle du Canada

Traduction certifiée conforme
William Desroches

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

DATE DE L'AUDIENCE Aucune audience tenue

AGENTS AU DOSSIER

SHIFT LAW

Pour la Propriétaire inscrite

DAVID S. LIPKUS
(KESTENBERG SIEGAL LIPKUS LLP)

Pour la Partie requérante