



Office de la propriété intellectuelle du Canada

LE REGISTRAIRE DES MARQUES DE COMMERCE

Référence : 2023 COMC 160

Date de la décision : 2023-09-13

[TRADUCTION CERTIFIÉE, NON RÉVISÉE]

DANS L'AFFAIRE D'UNE PROCÉDURE EN VERTU DE L'ARTICLE 45

Partie requérante : Holt Xchange Inc.

Propriétaire inscrite : CSFB Holt LLC

Enregistrement : LMC804,489 pour HOLT

INTRODUCTION

[1] La présente décision concerne une procédure de radiation sommaire engagée en application de l'article 45 de la *Loi sur les marques de commerce*, LRC 1985, ch T-13 (la Loi) à l'égard de l'enregistrement n° LMC804,489 pour la marque de commerce HOLT (la Marque).

[2] La Marque est enregistrée pour emploi en liaison avec les produits et services suivants :

[TRADUCTION]

Produits

Logiciel pour l'analyse et l'évaluation financières de valeurs; logiciel pour l'évaluation de la composition de portefeuilles; logiciel pour la création de bases de données; logiciel pour la communication interordinateurs; programmes et bases de données Web pour mesurer le rendement et la valeur des entreprises. [les Produits]

Services

Services de planification financière et de conseil en placements; services éducatifs, notamment tenue de séances de formation, de conférences, d'ateliers et de cours qui enseignent des techniques d'évaluation des valeurs et du rendement des entreprises; offre de méthodes, de mesures et de données pour l'analyse du rendement et l'évaluation d'entreprises. [les Services]

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

LA PROCÉDURE

[4] Le 15 février 2022, à la demande de Holt Xchange Inc (la Partie requérante), le registraire des marques de commerce a donné l'avis prévu à l'article 45 de la Loi à CSFB Holt LLC (la Propriétaire), la propriétaire inscrite de la Marque.

[5] L'avis enjoignait à la Propriétaire d'indiquer, à l'égard de chacun des Produits et Services, si la Marque 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 15 février 2019 au 15 février 2022.

[6] Les définitions pertinentes d'« emploi » sont énoncées à l'article 4 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'un avis de liaison est alors donné à la personne à qui la propriété ou possession est transférée.

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.

[7] Lorsque le propriétaire n'établit pas l'« emploi », l'enregistrement est susceptible d'être radié ou modifié, à moins que le défaut d'emploi ne soit en raison de circonstances spéciales.

[8] En réponse à l'avis du registraire, la Propriétaire a fourni l'affidavit de Tom Hillman, souscrit le 15 septembre 2022, auquel étaient jointes les Pièces A à N.

[9] Seule la Propriétaire a produit des observations écrites, et aucune audience n'a été tenue.

LA PREUVE DE LA PROPRIÉTAIRE

[10] Dans son affidavit, M. Hillman s'identifie comme directeur général de Credit Suisse Securities (USA) LLC (Credit Suisse), la société sœur de la Propriétaire. Il affirme que la Propriétaire a conclu un contrat de licence avec Credit Suisse pour employer la Marque au Canada en liaison avec les Produits et Services, et il fournit une copie du contrat de licence [para 1 et 6, Pièce A].

[11] M. Hillman affirme que Credit Suisse aide ses clients canadiens à planifier et à gérer leurs risques financiers en leur offrant des évaluations, des consultations et des conseils pour prendre de meilleures décisions et adopter de meilleures stratégies en matière d'investissement. Il affirme également que Credit Suisse offre des séances de formation, des conférences, des ateliers et des cours sur les techniques d'évaluation des valeurs et du rendement des entreprises. Il explique que l'exécution des Services implique l'application d'une variété de méthodologies, de mesures et de données, qui sont des outils analytiques (les Méthodes) permettant d'effectuer l'analyse du rendement et l'évaluation d'entreprises et de tirer des conclusions sur l'évaluation des valeurs [para 9 et 15].

[12] M. Hillman décrit les Produits comme étant un logiciel accessible en ligne qui permet aux utilisateurs d'analyser le rendement d'entreprises et d'évaluer leur possible risque de hausse et de baisse à l'aide des Méthodes, lesquelles permettent ensuite d'examiner et de classer les entreprises selon des critères d'investissement donnés. En particulier, il explique que les Produits donnent l'accès à des bases de données sur

20 000 entreprises du monde entier et permettent aux utilisateurs d'évaluer ces entreprises et leurs valeurs. M. Hillman affirme que les Produits génèrent également des analyses de la composition de portefeuilles qui permettent aux utilisateurs de comparer leurs portefeuilles d'investissement à des repères. Il soutient en outre que les Produits permettent la création de collections de données consultables et la communication de renseignements sur les portefeuilles d'investissement entre les ordinateurs d'organisations clientes [para 8 et 15].

[13] M. Hillman affirme qu'en vertu du contrat de licence, la Propriétaire, par l'entremise de Credit Suisse, a employé la Marque en liaison avec les Produits et Services au Canada pendant la période pertinente. En particulier, il affirme que les Produits et Services étaient offerts, vendus et fournis aux Canadiens par l'entremise de la plateforme Web (la Plateforme) sur le site Web de la Propriétaire, *www.credit-suisse.com* (le Site Web), pendant la même période [para 7, 8 et 17].

[14] En ce qui concerne les Produits, M. Hillman affirme que la Marque figurait bien en vue sur les communications et les documents fournis aux clients canadiens pendant la période pertinente. En particulier, il affirme que pour avoir accès aux Produits, les clients canadiens doivent accepter le [TRADUCTION] « Contrat d'utilisation de Credit Suisse pour Holt » (le Contrat d'utilisation). Il ajoute que des courriels arborant la Marque ont également été fournis aux clients canadiens lors de leur premier accès et dans le cadre l'utilisation des Produits. À cet égard, il explique que les clients canadiens ont reçu un courriel contenant des renseignements de connexion et que, après leur première connexion, ils ont reçu des courriels de bienvenue [para 10 à 12]. À l'appui, il fournit une copie du Contrat d'utilisation et trois copies de courriels datés d'avril 2019 [Pièces D et C]. Il affirme que le Contrat d'utilisation était fourni à chaque nouveau client canadien pendant la période pertinente et que les courriels sont représentatifs. La Marque figure sur le Contrat d'utilisation et des courriels. Je note que le Contrat d'utilisation précise que ses modalités s'appliquent à l'installation, à l'accès et à l'utilisation des Produits et Services.

[15] Selon M. Hillman, les revenus annuels générés par les ventes des Produits aux clients canadiens pendant la période pertinente se situaient entre trois et quatre millions de dollars américains. À l'appui, il fournit une feuille de calcul résumant les revenus annuels totaux de 2013 à 2022 [Pièce N]. Le résumé de deux pages énumère plusieurs organisations et entreprises dans la colonne « Client ». Je note que les revenus pour la période pertinente ont été fournis par plusieurs organisations et entreprises canadiennes, notamment la Caisse de dépôt et placement du Québec, l'Office d'investissement du régime de pensions du Canada et le Régime de retraite des employés municipaux de l'Ontario.

[16] En ce qui concerne les Services, M. Hillman affirme qu'il y a eu environ 34 000 visites sur le Site Web entre janvier 2020 et février 2022, dont plus de 1 500 visites par des Canadiens [para 7, 9, 17 et 18]. À l'appui, il fournit un document résumant le nombre total de visites sur les [TRADUCTION] « pages du Site Web concernant HOLT » (le Résumé des visites) [Pièce L]. De plus, il fournit des captures d'écran représentatives du Site Web, qui ont été prises pendant la période pertinente et qui proviennent de WayBack Machine d'Internet Archive (les Captures d'écran du Site Web) [Pièce K]. Les Captures d'écran du Site Web montrent le contenu de trois onglets : « What is HOLT » [qu'est-ce que HOLT], « How HOLT improves investment » [comment HOLT améliore les investissements] et « What makes HOLT different » [qu'est-ce qui distingue HOLT]. La Marque figure dans le coin supérieur gauche de chaque capture d'écran, ainsi que dans le contenu des onglets. Le bouton « Login » [ouverture d'une session] figure dans le coin supérieur droit de chaque capture d'écran. Je note que sous l'onglet « What makes HOLT different », on renvoie à la base de données sur 20 000 entreprises. Je remarque également que sous l'onglet « What is HOLT », on renvoie à la fourniture de consultations et de conseils, ainsi qu'aux Méthodes.

[17] Plus particulièrement, en ce qui concerne les [TRADUCTION] « services éducatifs, notamment tenue de séances de formation, de conférences, d'ateliers et de cours qui enseignent des techniques d'évaluation des valeurs et du rendement des entreprises », M. Hillman fournit trois captures d'écran de la page d'ouverture de session d'un client

sur le Site Web, lesquelles montrent la section des webinaires (les Captures d'écran de la page d'ouverture de session) [Pièce B]. Ces captures d'écran montrent que des webinaires étaient offerts en mai et en août 2021, et que des webinaires sont à venir en septembre. Je note qu'elles arborent toutes des liens permettant aux clients d'ajouter un webinaire sélectionné à leur calendrier. Je note également que les webinaires semblent destinés à différentes régions géographiques; chacun renvoie à trois régions différentes : l'Europe, l'Asie et les Amériques. Par exemple, sur la première capture d'écran, trois webinaires sur huit indiquent être destinés aux Amériques. M. Hillman confirme que les « Americas » [Amériques] comprennent le Canada. La Marque figure au haut des Captures d'écran de la page d'ouverture de session et dans les titres des webinaires. Par exemple, un webinaire indiquant être destiné aux Amériques, daté du 11 août 2021, est intitulé « ORCL vs SAPG in Holt. Comparing the Software Giants. Valuation trending to Parity » [ORCL par rapport à SAPG dans Holt. Comparer les géants informatiques. Méthode d'évaluation tendant vers la parité].

[18] Enfin, M. Hillman affirme que les Services étaient exécutés au Canada par l'entremise des Produits [para 9].

ANALYSE

[19] Dans une procédure prévue à l'article 45, le fardeau de la preuve incombe au propriétaire inscrit de la marque de commerce, qui doit démontrer l'« emploi » afin de maintenir l'enregistrement de la marque. Il ressort clairement de la jurisprudence que ce fardeau n'est pas rigoureux. Le propriétaire doit établir qu'une preuve *prima facie* d'emploi au sens de l'article 4 de la Loi [*Brouillette Kosie Prince c Orange Cove-Sanger Citrus Association*, 2007 CF 1229, au para 7].

[20] Après un examen juste des Captures d'écran du Site Web [Pièce K], je conclus que le contenu des onglets reflète la description et les affirmations de M. Hillman concernant les Produits et Services. J'accepte donc que chacun des Produits a été installé et que chacun des Services a été annoncé et était prêt à exécuter sur le Site Web pendant la période pertinente. En outre, étant donné que M. Hillman affirme que les Produits étaient vendus par l'entremise de la Plateforme et que ces captures d'écran

montrent le bouton « Login » [ouverture de session], je conclus que les clients canadiens pouvaient se procurer les Produits et Services par l'entremise du Site Web et y accéder à l'aide du bouton « Login ». À cet égard, il a été jugé que la preuve dans une procédure en vertu de l'article 45 doit être considérée dans son ensemble et que les pièces doivent être lues conjointement avec les renseignements fournis dans l'affidavit [voir *Kvas Miller Everitt c Compute (Bridgend) Ltd* (2005), 47 CPR (4th) 209 (COMC), et *Fraser Milner Casgrain LLP c Canadian Distribution Channel Inc* (2009), 78 CPR (4th) 278 (COMC)]. De plus, la preuve fournie permet raisonnablement de tirer des inférences [voir *Eclipse International Fashions Canada Inc c Shapiro Cohen*, 2005 CAF 64].

[21] En ce qui concerne les Produits, étant donné que le Contrat d'utilisation [Pièce D] arbore la Marque, je conclus qu'un avis de liaison entre les Produits et la Marque a été donné aux clients canadiens au moment du transfert, c'est-à-dire lors de l'installation des Produits. En outre, étant donné que les courriels [Pièce C] et le Site Web [Pièce K] arborent également la Marque, un avis de liaison a également été donné lors du premier accès et chaque fois que des clients canadiens se sont connectés aux Produits tout au long de la période pertinente.

[22] Bien que M. Hillman n'ait fourni aucune facture à l'appui des ventes des Produits, il indique les revenus annuels générés par les ventes de Produits à des clients canadiens pendant la période pertinente, ce qui, à mon avis, est une preuve suffisante que les transferts de Produits ont eu lieu dans la pratique normale du commerce de la Propriétaire. À cet égard, il a été jugé qu'il n'est pas obligatoire de produire des factures pour répondre de façon satisfaisante à un avis prévu à l'article 45 [*Lewis Thomson & Son Ltd c Rogers, Bereskin & Parr* (1988), 21 CPR (3d) 483 (CF 1^{re} inst), à la p 486] et que des déclarations sous serment claires concernant les volumes de ventes, la valeur en dollars des ventes ou des faits équivalents peuvent démontrer un transfert dans la pratique normale du commerce au Canada [voir *John Labatt Ltd c Rainier Brewing Co* (1984), 80 CPR (2d) 228 (CAF); et *1471706 Ontario Inc c Momo Design srl*, 2014 COMC 79].

[23] Je suis donc convaincue que la Propriétaire, par l'entremise de Credit Suisse, a démontré l'emploi de la Marque en liaison avec les Produits en vertu des articles 45 de la Loi.

[24] En ce qui concerne les Services, étant donné que le contenu des onglets du Site Web [Pièce K] renvoie à la fourniture de consultations et de conseils, ainsi qu'aux Méthodes, je conclus que les services mentionnés sur le Site Web sont liés aux [TRADUCTION] « Services de planification financière et de conseil en placements » et à [TRADUCTION] « [l']offre de méthodes, de mesures et de données pour l'analyse du rendement et l'évaluation d'entreprises ». De plus, étant donné que les Captures d'écran du Site Web arborent la Marque, je conclus qu'un avis de liaison entre ces services et la Marque a été donné aux clients canadiens lorsqu'ils ont visité le Site Web. Étant donné que le Résumé des visites [Pièce L] indique le nombre de clients canadiens qui ont accédé au Site Web pendant la période pertinente, je suis convaincue que la Propriétaire a démontré de façon suffisante que la Marque a été employée dans l'annonce de ces services aux Canadiens pendant la période pertinente. De plus, étant donné que M. Hillman affirme que les Services ont été exécutés par l'entremise des Produits et qu'il fournit la valeur de leurs ventes [Pièce N], j'accepte que cette valeur se rapporte également à ces Services. Par conséquent, je suis convaincue que la Propriétaire a fourni les deux services aux Canadiens pendant la période pertinente.

[25] En ce qui concerne les services éducatifs, après un examen juste des titres de webinaires figurant sur les Captures d'écran de la page d'ouverture de session [Pièce B], je conclus qu'ils fournissent des instructions sur les techniques d'évaluation des valeurs et du rendement des entreprises. Compte tenu de la présentation de la Marque au haut de ces captures d'écran et dans les titres de webinaires, je conclus qu'un avis de liaison entre les services éducatifs et la Marque a été donné aux clients lors de l'accès au Site Web. De plus, étant donné que trois webinaires indiquent être destinés aux Amériques et que M. Hillman confirme ce que cette région couvre, je conclus que ces webinaires étaient accessibles aux clients canadiens sur le Site Web pendant la période pertinente. Le Résumé des visites [Pièce L] corrobore le fait que la

Marque a été employée dans l'annonce des services éducatifs, et la Propriétaire semble avoir été disposée et apte à fournir ces services aux Canadiens pendant la période pertinente. De plus, je conclus que le lien permettant aux clients d'ajouter les webinaires sélectionnés à leur calendrier sur le Site Web appuie davantage la conclusion selon laquelle la Propriétaire était disposée et apte à fournir des [TRADUCTION] « services éducatifs, notamment tenue de séances de formation, de conférences, d'ateliers et de cours qui enseignent des techniques d'évaluation des valeurs et du rendement des entreprises » aux Canadiens pendant la période pertinente.

[26] Par conséquent, je suis également convaincue que la Propriétaire, par l'entremise de Credit Suisse, a démontré l'emploi de la Marque en liaison avec les Services en vertu des articles 4(2) et 45 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, et conformément aux dispositions de l'article 45 de la Loi, l'enregistrement n° LMC804,489 sera maintenu.

Maria Ledezma
Agente d'audience
Commission des oppositions des marques de commerce
Office de la propriété intellectuelle du Canada

Traduction certifiée conforme
Anne Laberge, trad. a.
Le français est conforme aux WCAG.

Comparutions et agents inscrits au dossier

DATE DE L'AUDIENCE : Aucune audience tenue

AGENTS AU DOSSIER

Pour la Partie requérante : Pinto Légal

Pour la Propriétaire inscrite : Dentons Canada LLP