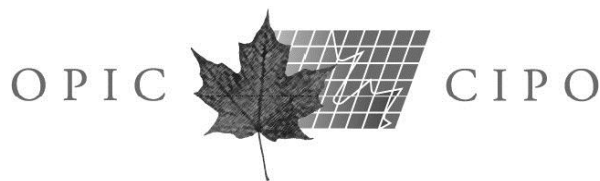


TRADUCTION



LE REGISTRAIRE DES MARQUES DE COMMERCE
THE REGISTRAR OF TRADE-MARKS

Référence : 2013 TMOB 56
Date de la décision : 2013-04-03

DANS L'AFFAIRE DE LA PROCÉDURE DE RADIATION EN VERTU DE L'ARTICLE 45 demandée par LG Electronics visant l'enregistrement n° TMA688 775 de la marque de commerce LG Gear au nom de Valgear Inc.

[1] Le 13 août 2010, à la demande de LG Electronics (le Requéant), le registraire des marques de commerces a envoyé un avis en vertu de l'article 45 de la *Loi sur les marques de commerce*, LRC 1985, c T-13 (la *Loi*) à Valgear Inc. (le Déposant), le propriétaire inscrit de l'enregistrement N° TMA688 775 de la marque de commerce LG Gear (la Marque).

[2] La Marque est enregistrée pour être employée en liaison avec les marchandises et les services suivants:

Marchandises :

(1) Accessoires d'ordinateur, à savoir: casier de CD, boîtier de CD, tous types de câbles d'ordinateur, clavier, souris, écran, tiroir, tapis de souris, cartouche d'encre, poudre d'encre pour imprimante, souris et clavier sans fil, limiteur de surtension, barre d'alimentation, sauvegarde sur alimentation sans coupure, supports CdR et DvdR, nettoyeur de CD, câbles et raccords, adaptateurs pour haut-parleurs, téléphone à haut-parleurs, écouteur, clés USB et mémoire; lecteurs de cartes mémoire pour xd, mmc, sanddisk, disque souple, mémoire flash; manettes et volants de jeu; cadenas d'ordinateurs bloc-notes, étui de transport, mallette de caméra, étui de jeu, étui de bloc-note, sacs pour PDA, connecteurs pour PDA, câbles pour clavier, stylos et étui en cuir; accessoires audio et vidéo, à savoir : câbles A/V, raccords, casiers de CD, limiteur de surtension, haut-parleur, télécommande de TV et audio, alarmes d'automobile, trépied pour caméra, sacs

de caméra, caméra, magnétophones, piles et batteries rechargeables pour caméras, ordinateur bloc-notes, vidéoscope et caméscope, machines portatives de jeu électronique, téléphones cellulaires, chargeurs de piles, chargeurs de téléphone, chargeur USB charger, accessoires de téléphones cellulaires, sacs, raccord pour téléphones cellulaires, coupleurs TV et audio, microphones, modulateurs HF, pied de projecteur, coupleur AV, câbles pour haut-parleurs; autres accessoires, à savoir : produits d'entreposage, à savoir : CD Rom, cdrw (cd-réinscriptible), DVD rom, DVD +R/W réinscriptible, unité de disque dur pour ordinateur et bloc-note; mémoire pour tous types de jeux, caméras, caméscopes et clés USB, dispositif et lecteurs de mp3; papeterie, à savoir : reliure, fichier, stylo, crayon, marqueurs, gomme à effacer, papier, papier photographique, cartouches d'encre, calculatrices, téléphones, écouteur, magnétophone, enregistreur de MP3, bloc-notes, étiquettes, machine à plastifier, scanneur, déchiqueteuse de papier et de CD, panier pour déchiqueteuse, classeur à tiroirs, meubles de bureau (bureau, chaise), montres, horloges, papier pour photocopieuse et bandes magnétiques enregistrées et vierges; cassettes et bandes magnétiques, à savoir : a) bandes magnétiques vierges de vidéo, de caméscope et de magnétophone, soit : VHS, digit Cam, DVdR; b) tous supports optiques, inscriptibles ou réinscriptibles, tout support DVD pour entreposage; c) tous types de mémoire flash, xd, mmc, sd ram; d) disquettes vierges et formatées et disques zip vierges; divers, à savoir : dispositifs USB et dispositifs fire wire 1394.

Services :

(1) (a) Consultation en informatique; (b) Services de détail sur ordinateur en ligne dans le domaine des périphériques et des accessoires; (c) Installations et réparations d'ordinateurs.

(2) d) Conception, installation, interconnexion, test et entretien de matériels et de logiciels informatiques, et services de sécurité de l'information utilisés pour les transactions commerciales, à savoir : achat, vente et commercialisation de produits sur un réseau informatique mondial.

[3] L'article 45 de la *Loi* exige que le propriétaire inscrit de la marque de commerce démontre que la marque a été employée au Canada en liaison avec les marchandises et les services indiqués dans l'enregistrement, à un moment quelconque au cours des trois ans précédant la date de l'avis et, dans la négative, la date où elle a été ainsi employée en dernier lieu et la raison de son défaut d'emploi depuis cette date. Dans le cas présent, la période pertinente pour démontrer l'emploi commence le 13 août 2007 et se termine 13 août 2010 (la Période pertinente).

[4] La définition pertinente du terme « emploi » est énoncée dans les alinéas 4(1) et 4(2) de la *Loi* :

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

(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.

[5] Il est bien établi que de simples déclarations ne suffisent pas pour démontrer l'emploi dans le contexte d'une procédure en vertu de l'article 45 [*Plough (Canada) Ltd c. Aerosol Fillers Inc* (1980), 53 CPR (2^e) 62 (CFA)]. Bien que ces procédures établissent un seuil assez bas pour démontrer l'emploi [*Woods Canada Ltd c. Lang Michener* (1996), 71 CPR (3^e) 477 (CFPI)], et qu'une surdose de preuve n'est pas requise [*Union Electric Supply Co c. Registraire des marques de commerce* (1982), 63 CPR (2^e) 56 (CFPI)], il convient cependant de produire des faits suffisants pour permettre au Registraire d'arriver à la conclusion de l'emploi de la marque de commerce en liaison avec chacune des marchandises et chacun des services indiqués dans l'enregistrement durant la période pertinente.

[6] En réponse à l'avis du Registraire, le Déposant a produit l'affidavit de Royson Ng, Directeur des ventes du Déposant, déclaré sous serment le 14 mars 2011. Les deux parties ont déposé des observations écrites; seul le Déposant a assisté à l'audience.

Preuve soumise par le Déposant

[7] Dans son affidavit, M. Ng déclare que le Déposant est un grossiste de périphériques et d'accessoires d'ordinateur, achetant des marchandises en grandes quantités auprès des fabricants et les revendant aux détaillants. M. Ng explique que les produits du Déposant sont vendus au Canada dans les magasins de détail Best Buy et Future Shop.

[8] M. Ng déclare en outre que Déposant offre des « services après-vente », notamment des services de consultation, d'installation et de réparation pour tous ses produits en ligne sur son site web, *www.valgear.com* (le Site web), et par un numéro de téléphone sans frais. M. Ng déclare que le Déposant accepte également les retours et les échanges de tous ses produits par les

utilisateurs finals, et offre des logiciels gratuits en ligne qui permettent aux clients de récupérer les données entreposées sur les clés USB et autres dispositifs vendus par le Déposant.

[9] M. Ng signale en particulier que le Déposant affiche le dessin reproduit ci-après (le Logo stylisé) sur les « produits et sur l’emballage des périphériques et des accessoires d’ordinateur » vendus par le Déposant:



[10] M. Ng explique que le dessin est « un logo stylisé montrant un double “G” ». Il affirme que dans la version colorée du dessin, « LG » est en rouge et « Gear » est en noir, de sorte que le « G » apparaît en rouge, encadré de noir. Je note cependant que M. Ng ne produit aucune preuve montrant une version colorée du Logo stylisé.

[11] M. Ng affirme que le Déposant a employé la Marque en liaison avec tous les services et marchandises. Il joint à l’appui les pièces ci-après à son affidavit :

- La Pièce A est un exemplaire d’un dépliant de Future Shop de novembre 2009 faisant l’annonce de divers produits, dont (*Traduction*) une « Clé USB 2.0 de 4 GB », qui est montrée avec le Logo stylisé au-dessus de la description du produit, ainsi que sur l’emballage du produit.
- La Pièce B comprend sept « factures représentatives » de vente du Déposant à Best Buy Canada effectuées à l’intérieur de la Période pertinente. Je constate que les adresses d’expédition et de facturation ne correspondent dans aucune des factures. En outre, les seuls produits « LG Gear » figurant dans les factures sont « LG GEAR PENDRIVE » (Clé LG GEAR) et « LG GEAR USB DRIVE » (Clé USB LG GEAR).
- La Pièce C consiste en échantillons représentatifs de formulaires d’« instructions d’installation » que M. Ng décrit comme étant des « formulaires Excel maintenus par les détaillants canadiens auxquels le produit LG Gear est vendu ». Je constate que la Marque apparaît partout dans le formulaire; par contre, l’objet du formulaire n’est pas très clair.

- La Pièce D consiste en trois textes imprimés tirés du site Web du Déposant, datés du 3 septembre 2011. À la première page des imprimés, je note trois clés USB, similaires à celles annoncées dans la Pièce A, présentées dans leur emballage. Le Logo stylisé apparaît sur l'emballage et sur les clés elles-mêmes. Il apparaît également avec les autres logos en bas de la page deux des imprimés. Le logo du nom commercial du Déposant, « Val Gear », apparaît en haut de chaque page Web. En outre, le lien « Téléchargement des pilotes » apparaît à la première page, bien que les produits correspondants ne soient pas clairement identifiés. Un numéro de téléphone sans frais pour le « soutien technique » est également indiqué en haut de la page, sous le logo Val Gear. Enfin, un lien « Téléchargement de pilotes & soutien » est présenté sur le côté droit des trois pages.

Analyse – Preuve non représentative des marchandises

[12] La Partie requérante prétend que la preuve soumise au nom du Déposant n'a pas établi l'emploi au Canada en liaison avec chacune des marchandises indiquées. Elle prétend que la preuve fournie ne porte que sur une des marchandises, à savoir la clé USB.

[13] Dans ses observations écrites, le Déposant affirme que sa preuve en liaison avec les clés USB est représentative et qu'elle suffit donc pour appuyer l'enregistrement concernant toutes les autres marchandises [se fondant sur *Saks & Co c. Canada (Registraire des marques de commerce)* (1989), 24 CPR (3^e) 49 (CFPI)].

[14] Je constate cependant que rien dans l'affidavit n'indique que la preuve est représentative. La seule déclaration à l'appui de l'enregistrement pour toutes les marchandises se trouve au paragraphe 3 de l'affidavit de M. Ng, où il déclare :

(Traduction)

« De toutes les marchandises décrites ci-dessus, je crois que les clés USB sont critiques à la fonctionnalité. La mémoire est au cœur d'un système informatique, des supports et des paquetages énumérés dans la liste des marchandises faisant partie de l'enregistrement, et parce que la marque de commerce apparaît sur les dispositifs d'entreposage, elle est affichée sur toutes les marchandises connexes faisant partie de la classe définie ci-dessus » [je souligne].

[15] À mon avis, une telle affirmation est sans fondement; une « clé USB » n'appartient pas à la même catégorie que, par exemple, un « meuble de bureau » ou un « sac pour caméra ». Ce n'est pas vrai non plus, ni en droit ni dans les faits, que le simple fait qu'une clé USB puisse être utilisée avec des ordinateurs et d'autres dispositifs que tout affichage sur cette clé entraîne l'association de la marque de commerce avec ces ordinateurs et ces autres dispositifs.

[16] En conséquence, l'analyse ci-après se limitera aux marchandises effectivement montrées dans les pièces, à savoir les « clés USB ».

Analyse – la Marque telle qu'elle est enregistrée

[17] Avant d'examiner de façon plus générale la preuve par rapport aux clés USB, je vais d'abord aborder la question de savoir si l'affichage du Logo stylisé constitue l'affichage de la Marque telle qu'elle est enregistrée.

[18] Le Déposant prétend que le Logo stylisé résulte d'un « choix de dessin », mais qu'il reste dans les limites des droits du mot servant de marque, tel qu'il est enregistré. Il affirme à cet égard que le Logo stylisé incorpore la Marque, dans lequel toutes les lettres de la Marque se trouvent dans le dessin, puisque le « G » est en fait un « double G » et serait perçu comme tel.

[19] Toutefois, je partage l'avis de la Partie requérante selon lequel le dessin comprend simplement une bordure autour de la lettre G et ne représente pas une deuxième lettre « G ». Je ne partage donc pas la suggestion du Déposant selon laquelle le G stylisé serait perçu comme un double « G », constituant une représentation de la Marque. Je crois plutôt que le public, à première vue, percevrait le Logo stylisé comme formant « LGear », prononcé en deux syllabes et visuellement différent de la Marque.

[20] Je considère qu'il s'agit là d'un écart important de la Marque telle qu'elle est enregistrée. À cet égard, l'épreuve pratique à appliquer consiste à comparer la marque de commerce telle qu'elle est enregistrée avec la marque de commerce telle qu'elle est employée, et à déterminer si les différences entre les deux sont si peu importantes qu'un acheteur non prévenu supposerait probablement que, malgré leurs différences, les deux marques identifient les produits comme étant de la même origine [*Registraire des marques de commerce c. Compagnie Internationale*

pour l'Informatique CII Honeywell Bull SA (1985), 4 CPR (3^e) 523 à 525 (CFA)]. La loi souligne à cet égard le maintien de l'identité et le caractère reconnaissable de la marque de commerce, et la conservation des caractéristiques dominantes [*Promafil Canada ltée c. Munsingwear Inc* (1992), 44 CPR (3^e) 59 à 70 (CFA)].

[21] Dans le cas présent, l'impression dominante de la Marque est qu'elle se compose de deux parties, à savoir les lettres « LG » et le mot « Gear ». Je trouve que cette caractéristique dominante est perdue dans l'emploi par le Déposant du Logo stylisé, et que la Marque n'est plus reconnaissable par un client non averti. Il en résulte que l'emploi du Logo stylisé ne peut être considéré comme étant l'emploi de la Marque enregistrée *per se*.

Analyse – Emploi en liaison avec les clés USB

[22] Compte tenu de ce qui précède, il convient de ne pas tenir compte du dépliant en Pièce A et des feuilles imprimées du site Web en Pièce D, puisque ces éléments ne montrent que le Logo stylisé.

[23] En ce qui concerne le reste de la preuve, la Partie requérante affirme que les factures en Pièce B et les formulaires d'instruction d'installation en Pièce C ne sont pas des preuves de l'emploi de la Marque, puisqu'ils n'établissent pas que l'avis de liaison ait été donné au moment du transfert des Marchandises, conformément aux dispositions sur l'emploi de l'alinéa 4(1) de la *Loi*.

[24] À cet égard, en l'absence d'autres faits établissant la présentation d'une facture au moment du transfert, la présence d'une marque de commerce sur le corps de la facture ne correspond pas à l'emploi en liaison avec les marchandises, à moins que des informations sur la facture, telles que des dates et des adresses, n'indiquent que la facture a été émise et envoyée le même jour à l'entité à laquelle les marchandises ont été expédiées [voir *Riches, McKenzie & Herbert c. Pepper King Ltd* (2000), 8 CPR (4^e) 471 (CFPI)].

[25] Dans le cas présent, comme il a été fait remarquer plus haut, toutes les factures présentées en Pièce B ont un nom et une adresse de facturation différents du nom et de l'adresse d'expédition. De même, rien dans l'affidavit n'établit qu'au moment du transfert, l'acheteur ait

reçu avis de liaison entre la Marque et les Marchandises, soit par les factures, soit par les formulaires en Pièce C.

[26] De toute manière, je note qu'à l'audience, le Déposant avait admis que les factures ne sont pas en elles-mêmes des preuves d'emploi de la Marque, mais qu'elles étaient destinées à montrer les ventes des Marchandises durant la Période pertinente.

[27] En conséquence, on ne saurait compter sur les Pièces B et C pour établir l'emploi de la Marque au sens de l'alinéa 4(1) de la *Loi*.

[28] Compte tenu de tout ce qui précède, je ne trouve pas que le Déposant ait démontré l'emploi de la Marque telle qu'elle est enregistrée, en liaison avec l'une quelconque des Marchandises, incluant les clés USB, durant la Période pertinente, au sens des articles 4 et 45 de la *Loi*.

Analyse – Emploi en liaison avec les Services

[29] Pour ce qui est des Services, bien que M. Ng atteste que le Déposant a employé la Marque en liaison avec les Services durant la Période pertinente, il n'indique pas clairement de quelle manière la Marque apparaissait dans la publicité ou la prestation des Services. M. Ng explique simplement que le Déposant fournit des services de consultation, d'installation et de réparation informatiques, « en liaison avec ses produits LG GEAR » en produisant à l'appui les imprimés des pages web en Pièce D.

[30] À propos des pages imprimées du site Web du Déposant, je note que la date apparaissant dans le coin inférieur droit de la page est « 3/9/11 », et que l'avis de droit d'auteur est « Copyright 2011 », ce qui indique que le contenu de la page Web date d'une période extérieure à la Période pertinente. Rien dans l'affidavit de M. Ng n'indique que les imprimés sont représentatifs de la façon dont le site Web apparaissait durant la Période pertinente.

[31] Même si je devais accepter que certains des Services soient annoncés ou exécutés par l'intermédiaire du site Web durant la Période pertinente, pour les raisons examinées plus haut, je ne considère pas l'affichage du Logo stylisé comme étant l'affichage de la Marque telle qu'elle est enregistrée.

[32] Quoi qu'il en soit, je conviens avec la Partie requérante que le Logo stylisé, tel qu'il est présenté, ne serait associé avec aucun de ces Services. Le logo Val Gear apparaît de façon évidente en haut de chaque page Web, de sorte qu'un utilisateur associerait probablement « Val Gear » avec n'importe lequel des services offerts sur le site Web, tels que le lien « Téléchargement des pilotes ». Les autres logos, incluant le Logo stylisé, apparaissent dans des cadres différents et sans contexte, de sorte qu'aucune association ne serait faite avec l'un ou l'autre de ces liens.

[33] Compte tenu de ce qui précède, je ne peux conclure que le Déposant a démontré l'emploi de la Marque en liaison avec les Services au sens des articles 4 et 45 de la *Loi*. En outre, le Déposant n'a pas produit de preuve des circonstances particulières qui expliqueraient l'absence d'un tel emploi.

Décision

[34] En conséquence, en vertu de l'autorité qui m'est conférée au titre de l'alinéa 63(3) de la *Loi*, l'enregistrement sera radié en application des dispositions de l'article 45 de la *Loi*.

Andrew Bene
Agent d'audience
Commission des oppositions des marques de commerce
Office de la propriété intellectuelle du Canada

Traduction certifiée conforme
Lenga Nguyen