



LE REGISTRAIRE DES MARQUES DE COMMERCE
THE REGISTRAR OF TRADEMARKS

Référence : 2019 COMC 144

Date de la décision : 2019-12- 31

[TRADUCTION CERTIFIÉE, NON RÉVISÉE]

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

Jensen & Company

Partie requérante

et

Huawei Technologies Co., Ltd.

Propriétaire inscrite

LMC711,498 pour OPTIX Dessin

Enregistrement

[1] Le 23 novembre 2016, à la demande de Jensen & Company (la Partie requérante), le registraire des marques de commerce a donné l’avis prévu à l’article 45 de la *Loi sur les marques de commerce*, LRC (1985), ch T- 13 (la Loi) à Huawei Technologies Co., Ltd. (la Propriétaire), la propriétaire inscrite de l’enregistrement n^o LMC711,498 pour la marque de commerce OPTIX Dessin reproduit ci- dessous (la Marque) :

OptiX

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

Matériel de télécommunications, notamment répondeurs automatiques et appareils d’affichage de l’identité de l’appelant, appareils-radio, antennes paraboliques, récepteurs

de signaux de câblodistribution, récepteurs, convertisseurs et décodeurs, système de commutation commandé par programme enregistré, nommément commutateur commandé par programme enregistré, appareils-radio pour télécommunications, nommément stations de base et centres de commande cellulaires, combinés, terminaux sans fil, téléphones mobiles, stations mobiles; appareils de télématique, nommément téléphones, téléphones cellulaires, serveurs de communications, routeurs, concentrateurs, modems, serveurs d'accès, commutateur ATM, commutateurs Ethernet et commutateurs de réseau local, appareils de transmission (pour fins de communication), nommément connecteurs à fibre optique, émetteurs, multiplexeurs à insertion-extraction, sous-répartiteurs numériques pour fins de communications; appareils de télécommunications optiques, nommément lasers et récepteurs utilisés à des fins de transmission de la parole, des données et des images, appareils de réseaux intelligents, nommément points d'environnement de création de services, points de gestion de services, points d'accès de la gestion de services, point de contrôle de services, points de commutation de service de réseau fixe, points de commutation de service de réseau mobile, périphériques intelligents, tous sous forme de routeurs pour réseaux informatiques; blocs d'alimentation pour fins de télécommunications, nommément régulateurs de tension pour alimentation électrique, alimentation électrique stabilisée, alimentation électrique en mode commuté à haute fréquence, alimentation électrique sans coupure, accumulateurs électriques, chargeurs de batterie, redresseurs, blocs d'alimentation en mode commuté pour systèmes d'alimentation, transducteurs, circuits intégrés, logiciels dans le domaine des communications et des télécommunications permettant de se connecter à des réseaux publics et privés, à des réseaux informatiques mondiaux, à Internet ou à des réseaux informatiques interactifs, matériel informatique, tous lesdits produits n'étant pas destinés à la vente au grand public aux points de vente au détail.

[3] Conformément à l'Avis, la Propriétaire devait fournir des éléments de preuve montrant que la Marque avait été employée au Canada, en liaison avec chacun des produits précisés dans l'enregistrement, à un moment donné entre le 23 novembre 2013 et le 23 novembre 2016. Si la Marque n'avait pas été ainsi employée, la Propriétaire devait fournir une preuve établissant la date à laquelle la Marque a été employée en dernier lieu et les raisons de son défaut d'emploi depuis cette date.

[4] La définition pertinente d'« emploi » en liaison avec les produits en l'espèce est énoncée à l'article 4(1) de la Loi, lequel est libellé 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.

[5] Il est bien établi que de simples déclarations sur l'emploi ne sont pas suffisantes pour établir l'emploi dans le contexte de la procédure prévue à l'article 45 [*Plough (Canada) Ltd c Aerosol Fillers Inc* (1980), 53 CPR (2d) 62 (CAF)]. Bien que le critère relatif à la preuve d'emploi soit peu exigeant dans le cadre de la procédure de radiation en vertu de l'article 45 [*Woods Canada Ltd c Lang Michener* (1996), 71 CPR (3d) 477 (CF 1^{re} inst)] et qu'il ne soit pas nécessaire de présenter une surabondance de preuves [*Union Electric Supply Co Ltd c Registraire des marques de commerce* (1982), 63 CPR (2d) 56 (CF 1^{re} inst)], un propriétaire inscrit doit néanmoins fournir une preuve prima facie d'emploi [*Diamant Elinor Inc v 88766 Canada Inc*, 2010 CF 1184 au para 2]. À cet égard, il n'en faut pas moins présenter des faits suffisants pour permettre au registraire de conclure que la marque de commerce a été employée en liaison avec chacun des produits spécifiés dans l'enregistrement pendant la période pertinente [*John Labatt Ltd c Rainier Brewing Co* (1984), 80 CPR (2d) 228 (CAF)].

[6] En réponse à l'avis du registraire, la Propriétaire a remis l'affidavit de son président, Sun Yafang, déclaré solennellement le 30 juin 2017 en Chine. Seule la Partie requérante a produit des observations écrites, et seule la Propriétaire était représentée à une audience orale.

LA PREUVE DE LA PROPRIÉTAIRE

[7] M. Yafang déclare dès le départ qu'aux fins de son affidavit, ses déclarations se limiteront aux produits suivants visés par l'enregistrement, qu'il appelle collectivement les « Produits » [TRADUCTION] :

Matériel de télécommunications, nommément, [...] récepteurs, convertisseurs [...], système de commutation commandé par programme enregistré, nommément commutateur commandé par programme enregistré, appareils-radio pour télécommunications, nommément stations de base [...] cellulaires, [...] stations mobiles; appareils de télématique, nommément [...] commutateur ATM, commutateurs Ethernet et commutateurs de réseau local, appareils de transmission (pour fins de communication), nommément connecteurs à fibre optique, émetteurs, multiplexeurs à insertion-extraction, sous- répartiteurs numériques pour fins de communications; appareils de télécommunications optiques, nommément [...] récepteurs utilisés à des fins de transmission de la parole, des données et des images, appareils de réseaux intelligents, nommément [...] points de commutation de service de réseau fixe, points de commutation de service de réseau mobile, périphériques intelligents, tous sous forme de routeurs pour réseaux informatiques; blocs d'alimentation pour fins de télécommunications, nommément [...] alimentation électrique en mode commuté à haute fréquence, alimentation électrique sans coupure, [...] logiciels dans le domaine des communications

et des télécommunications permettant de se connecter à des réseaux publics et privés, à des réseaux informatiques mondiaux, à Internet ou à des réseaux informatiques interactifs [...].

[8] M. Yafang déclare que [TRADUCTION] « [b]ien avant et pendant la Période pertinente, [la Propriétaire] employait la MARQUE DE COMMERCE dans la pratique normale du commerce au Canada en liaison avec les Produits ». Il précise que, lorsqu'il fait référence à la pratique normale du commerce, il désigne les ventes effectuées pendant la période pertinente par la Propriétaire directement au Canada à sa filiale à part entière et titulaire d'une licence, Huawei Technologies Canada Co., Ltd. (Huawei Canada).

[9] M. Yafang explique ensuite que la Propriétaire fabrique les Produits, qui sont ensuite expédiés à Huawei Canada, laquelle les revend ensuite au Canada à des tiers. Il ajoute que [TRADUCTION] « [p]ar l'intermédiaire de la licence ainsi que de la relation organisationnelle, [la Propriétaire] contrôlait, au cours de la Période pertinente, la nature ou la qualité des Produits auxquels la MARQUE DE COMMERCE est liée, même si Huawei Canada n'est qu'un vendeur des Produits fabriqués par [la Propriétaire] ».

[10] M. Yafang conclut son affidavit en déclarant que, pendant la période pertinente, la Propriétaire [TRADUCTION] « a vendu au Canada, dans la pratique normale du commerce, les Produits portant la MARQUE DE COMMERCE ».

[11] À l'appui de ses allégations, M. Yafang joint les pièces suivantes à son affidavit :

- La pièce A-1 comprend cinq factures qui, d'après M. Yafang, attestent la preuve des ventes des Produits fabriqués par la Propriétaire et portant la Marque. Il ne précise pas si la totalité ou une partie seulement des produits facturés étaient des Produits portant la Marque, mais quelques descriptions de produits figurant dans les factures mentionnent expressément la Marque, comme il est indiqué ci-dessous. Toutes les factures viennent de Huawei Canada et sont destinées à des entreprises situées au Canada, mais seulement trois des factures ont une date qui coïncide avec la période pertinente.
- La pièce A-2 est un bon de commande d'un client canadien, daté du 29 décembre 2016, adressé à Huawei Canada et correspondant à l'une des factures produites en pièce.

M. Yafang atteste que, bien que le bon de commande et la facture correspondante soient datés en dehors de la période pertinente, ils illustrent ce qui constitue la pratique normale du commerce de la Propriétaire pendant la période pertinente.

- La pièce A-3 est un tableau de données qui, d'après M. Yafang, atteste qu'il s'agit d'une [TRADUCTION] « correspondance » entre les produits facturés et les Produits. Toutefois, le tableau de données ne fait que répertorier les Produits dans une colonne et les produits mentionnés sur les factures produites en pièce dans une autre colonne, sans établir de corrélation entre chaque produit facturé et un Produit énuméré en particulier. (Je souligne que, dans la colonne Goods [Produits], « switched-mode power supply for power system » [blocs d'alimentation en mode commuté pour systèmes d'alimentation] est remplacé par le Produit « uninterruptible power supply » [alimentation électrique sans coupure].)
- La pièce A-4 se compose de six images qui, atteste M. Yafang, illustrent certains des Produits liés à la Marque pendant la période pertinente, nommément [TRADUCTION] « connecteurs à fibres optiques, émetteurs, multiplexeurs à insertion-extraction, sous-répartiteurs numériques pour fins de communication, récepteurs pour la transmission de la parole, des données et des images ». Il atteste que ces images montrent comment la Marque a été [TRADUCTION] « apposée aux Produits vendus au Canada ou liée aux Produits pendant la Période pertinente ». Il fait aussi remarquer que les images [TRADUCTION] « ne représentent pas chacun des Produits vendus au Canada pendant la Période pertinente ».

[12] Je précise que les images de la pièce A4 représentent trois appareils, dont chacun porte un numéro de modèle différent : OptiX OSN 6800, OptiX OSN 9800 et OptiX OSN 1800 II.

L'OptiX OSN 6800 est un petit appareil en forme de boîte, la Marque étant présentée dans un rectangle à côté du numéro de modèle sur une petite étiquette de coin. L'appareil OptiX OSN 9800 est affiché à un mur ou un panneau étiqueté « Re-architect Backbone for Carrier's Cloud Transformation » [Nouvel architecte du réseau de base pour la transformation du nuage de transporteur]; la Marque et le numéro de modèle sont présentés ensemble (sur la même ligne et dans la même taille et la même police) sur un cadre autour de ce qui semble être une porte ou une fenêtre en verre. L'OptiX OSN 1800 II, présenté à des angles différents, est un appareil long en

forme de boîte où la Marque est présentée au-dessus du numéro de modèle sur une petite étiquette de coin. Il porte également une étiquette sur le dessous; la dernière image est un gros plan de cette étiquette d'information, qui présente encore une fois la Marque et le numéro de modèle, mais n'identifie pas autrement l'appareil.

ANALYSE

[13] D'emblée, comme l'a fait remarquer la Partie requérante, la preuve omet les produits suivants visés par l'enregistrement :

[...] répondeurs automatiques et appareils d'affichage de l'identité de l'appelant, appareils-radio, antennes paraboliques, récepteurs de signaux de câblodistribution [...] et décodeurs, [...] stations de commande cellulaires, combinés, terminaux sans fil, téléphones mobiles, [...] téléphones, téléphones cellulaires, serveurs de communications, routeurs, concentrateurs, modems, serveurs d'accès [...], lasers et [...] points d'environnement de création de services, points de gestion de services, points d'accès de la gestion de services, point de contrôle de services, [...] régulateurs de tension pour alimentation électrique, alimentation électrique stabilisée, [...] accumulateurs électriques, chargeurs de batterie, redresseurs, [...] transducteurs, circuits intégrés, [...] matériel informatique, [...].

[14] En outre, la Propriétaire n'a fourni aucune preuve de circonstances spéciales justifiant le non-emploi de la Marque en ce qui concerne de tels produits.

[15] Quant aux autres produits visés par l'enregistrement, la Partie requérante soulève plusieurs questions, qui peuvent être résumées comme suit : i) la Propriétaire n'établit pas sa pratique normale du commerce; ii) l'emploi par Huawei Canada ne s'applique pas au profit de la Propriétaire; iii) la preuve ne démontre pas que la Marque était liée aux Produits; et iv) il n'y a aucune preuve de transfert des Produits.

[16] J'examinerai successivement chacune de ces questions.

Pratique normale du commerce

[17] La Partie requérante soutient que la Propriétaire ne fournit pas de détails suffisants quant à sa pratique normale du commerce, comme la nature de ses activités et de ses produits, sa structure, ses clients prévus, entre autres. La Partie requérante soutient en outre qu'il n'y a

aucune preuve à l'appui de la chaîne de distribution entre la Propriétaire et Huawei Canada, d'autant plus que le bon de commande produit en pièce et la facture correspondante fournie pour montrer la pratique normale du commerce sont postérieurs à la période pertinente. La Partie requérante soutient que le registraire ne peut faire d'hypothèses sur la nature du commerce du propriétaire [citant *SC Johnson & Son, Inc. c Registraire des marques de commerce* (1981), 55 CPR (2d) 34 (CF 1^{re} inst)].

[18] Contrairement aux observations de la Partie requérante, je conclus que la preuve de la Propriétaire en l'espèce est suffisante pour établir sa pratique normale du commerce. Il n'existe aucun type particulier de preuve à fournir pour montrer la pratique normale du commerce dans une procédure prévue à l'article 45, et la preuve n'a pas à être parfaite [voir *Lewis Thomson & Son Ltd c Rogers, Bereskin & Parr* (1988), 21 CPR (3d) 483 (CF 1^{re} inst); *Diamant, supra*, au para 8]. Bien qu'il aurait pu être plus explicite dans la définition de [TRADUCTION] « la pratique normale du commerce », M. Yafang fournit une déclaration établie sous serment concernant la chaîne de transactions pour les Produits de la Propriétaire, allant de la Propriétaire à Huawei Canada, puis aux clients canadiens. Les factures et le bon de commande produits en pièce sont conformes à cette pratique commerciale, et M. Yafang indique en fait que le bon de commande produit en pièce illustre la pratique normale du commerce de la Propriétaire pendant la période pertinente.

[19] Je soulignerais également que cette pratique du commerce, de même que le bon de commande et les factures aux clients organisationnels produits en pièce, sont conformes à la définition des produits figurant dans l'enregistrement, indiquant qu'il s'agit de [TRADUCTION] « produits n'étant pas destinés à la vente au grand public aux points de vente au détail ».

Emploi par la Propriétaire

[20] La Partie requérante soutient la preuve ne démontre pas que l'emploi de la Marque par Huawei Canada s'appliquerait au profit de la Propriétaire. La Partie requérante soutient en outre que l'affidavit est ambigu quant à savoir si Huawei Canada agit à titre de titulaire de licence de la Propriétaire ou encore à titre de revendeur ou de distributeur.

[21] Cependant, rien n'empêche une entreprise d'être à la fois titulaire de licence d'un propriétaire et à la fois distributeur ou revendeur du propriétaire. De plus, je suis convaincue que toute vente des Produits par Huawei Canada, à titre de titulaire de licence de la Propriétaire ou de revendeur, garantirait le bénéfice de la Propriétaire.

[22] Premièrement, il n'est pas nécessaire de fournir un contrat de licence écrit pour établir l'emploi d'une marque de commerce dans le cadre d'une licence [voir *Wells' Dairy Inc c UL Canada Inc* (2000), 7 CPR (4th) 77 (CF 1^{re} inst)]. Deuxièmement, le propriétaire d'une marque de commerce peut démontrer le contrôle requis de la nature ou de la qualité des produits vendus sous licence en vertu de l'article 50(1) de la Loi, soit en attestant qu'il exerce le contrôle requis, soit en fournissant la preuve qu'il exerce le contrôle requis [*Empresa Cubana Del Tobacco Trading c Shapiro Cohen*, 2011 CF 102]. En l'espèce, M. Yafang fait la déclaration établie sous serment selon laquelle la Propriétaire, par l'intermédiaire d'une licence, contrôlait la nature ou la qualité des Produits liés à la Marque. De plus, en tant que fabricant des Produits, la Propriétaire exerçait nécessairement un contrôle direct sur leur nature et leur qualité. Je suis donc convaincue que tout emploi de la Marque par Huawei Canada à titre de titulaire de licence s'appliquerait au profit de la Propriétaire en vertu de l'article 50(1) de la Loi.

[23] De plus, il est bien établi que la pratique normale du commerce du propriétaire d'une marque de commerce fera souvent intervenir des distributeurs et des grossistes et/ou des détaillants et que la distribution et la vente des produits du propriétaire par l'intermédiaire de telles entités peuvent constituer un emploi de la marque de commerce qui s'applique au profit du propriétaire, pourvu que le propriétaire constitue le premier chaînon de la chaîne de distribution [*Manhattan Industries Inc c Princeton Manufacturing Ltd* (1971), 4 CPR (2d) 6 (CF 1^{re} inst); *Lin Trading Co c CBM Kabushiki Kaisha* (1988), 21 CPR (3d) 417 (CAF); *Osler, Hoskin & Harcourt c Canada* (Registraire des marques de commerce) (1997), 77 CPR (3d) 475 (CF 1^{re} inst)]. En conséquence, je suis convaincue que les ventes de Produits par Huawei Canada à titre de revendeur s'appliqueraient également au profit de la Propriétaire.

Liaison entre la Marque et les Produits

[24] La Partie requérante soutient que l'identification par M. Yafang des appareils de marque figurant dans la pièce A4 ne permet pas de faire la corrélation entre chaque produit illustré et un

produit en particulier visé par l'enregistrement, en plus d'omettre de préciser quand, comment et à qui les produits illustrés ont été vendus et livrés.

[25] Lors de l'audience orale, la Propriétaire a soutenu que le fardeau imposé à un propriétaire inscrit dans le cadre de la procédure prévue à l'article 45 est faible et que, par conséquent, pour éviter de présenter une surabondance de preuves, la Propriétaire n'est pas tenue de fournir une image de chaque produit visé par l'enregistrement qui porte la Marque. Dans les observations de la Propriétaire, on peut conclure que tous les Produits mentionnés dans l'affidavit de M. Yafang porteraient une étiquette semblable à celle qui est illustrée dans la preuve. La Propriétaire a en outre soutenu qu'un ou plusieurs appareils décrits peuvent comprendre plusieurs produits visés par l'enregistrement.

[26] En effet, au cours d'une procédure prévue à l'article 45, le fardeau de preuve est léger. Il est bien établi que l'article 45 a pour objet d'offrir une procédure sommaire permettant de « débroussailler » le registre [*Eclipse International Fashions Canada Inc c Shapiro Cohen*, 2005 CAF 64]; la procédure ne vise pas à trancher des questions de fait contestées ou à offrir une solution de rechange à l'attaque *inter partes* habituelle contre une marque de commerce visée à l'article 57 de la Loi [*Meredith & Finlayson c Canada (Registraire des marques de commerce)* (1991), 40 CPR (3d) 409 (CAF); et *United Grain Growers Ltd c Lang Michener*, 2001 CAF 66]. Le propriétaire inscrit doit seulement présenter une preuve *prima facie* d'emploi, et le registraire peut tirer des déductions raisonnables des faits présentés [*Diamant, supra*; et *Eclipse International Fashions, supra*]. En conséquence, il convient d'accorder une crédibilité substantielle aux déclarations faites dans un affidavit [*Ogilvy Renault c Compania Roca-Radiadores SA*, 2008 CarswellNat 776 (COMC)]. En outre, il faut considérer la preuve dans son ensemble; il ne convient pas de se concentrer sur les éléments de preuve individuels [*Kvas Miller Everitt c Compute (Bridgend) Ltd* (2005), 47 CPR (4th) 209 (COMC)].

[27] Toutefois, le fait qu'il n'est pas nécessaire d'avoir une surabondance de preuves ne signifie pas qu'un propriétaire inscrit peut cesser de démontrer tous les éléments requis pour en venir à une déclaration d'emploi au sens des articles 4 et 45 de la Loi. Le propriétaire ne doit pas simplement déclarer, mais *montrer* réellement l'emploi de sa marque de commerce en liaison avec chacun des produits visés par l'enregistrement, du moins en décrivant les faits à partir

desquels le registraire peut former un avis ou peut logiquement déduire l'emploi [voir *Guido Berlucchi & C Srl c Brouillette Kosie Prince*, 2007 CF 245, au para 18].

[28] En l'espèce, M. Yafang décrit la pièce A-4 comme [TRADUCTION] « des images de la façon dont [la Marque] était apposée aux Produits vendus au Canada ou liée aux Produits pendant la période pertinente », et il atteste que les Produits décrits dans ces images sont des [TRADUCTION] « connecteurs à fibres optiques, émetteurs, multiplexeurs d'insertion et d'extraction, sous-répartiteurs numériques pour fins de communication, récepteurs pour la transmission de la parole, des données et des images ». Compte tenu de la nature technique des produits visés par l'enregistrement et du fait que les images produites en pièce ne semblent représenter que trois appareils associés à la Marque, il aurait été utile d'avoir une explication de la façon dont chaque image correspond à un ou plusieurs des produits particuliers visés par l'enregistrement. Néanmoins, M. Yafang atteste que les images produites en pièce montrent *la façon* dont la Marque était liée à des [TRADUCTION] « connecteurs à fibres optiques, émetteurs, multiplexeurs d'insertion et d'extraction, sous-répartiteurs numériques pour fins de communication, récepteurs pour la transmission de la parole, des données et des images », et je suis donc disposée à accepter les images comme étant représentatives de la façon générale dont la Marque a été appliquée à de tels produits vendus au Canada pendant la période pertinente.

[29] Toutefois, en l'absence de renseignements supplémentaires, je ne suis pas prête à déduire que la Marque a été présentée de façon semblable sur les produits visés par l'enregistrement qui ne sont pas du type illustré à la pièce A4. Plus particulièrement, à l'audience, la Propriétaire a soutenu que l'on peut déduire que le produit logiciel de la Propriétaire serait emballé dans des boîtes portant une étiquette semblable aux étiquettes illustrées à la pièce A4. Cependant, rien n'indique dans la preuve que les logiciels de la Propriétaire — nommément, [TRADUCTION] « logiciels dans le domaine des communications et des télécommunications », permettant d'accéder à divers types de réseaux informatiques — ont été emballés de cette façon. L'une des factures produites en pièce porte la mention « OPTIX OSN1800V » dans la description de produit pour une [TRADUCTION] « licence NE », mais cette facture est postérieure à la période pertinente.

Transfert des Produits

[30] La question restante en l'espèce est de savoir si la preuve des ventes de Produits liés à la Marque de la façon susmentionnée au cours de la période pertinente est en corrélation avec l'un des produits en particulier visés par l'enregistrement.

[31] La Partie requérante fait valoir que les factures produites comme pièce ne se rapportent pas clairement à l'un des produits visés par l'enregistrement et, en conséquence, ne démontrent pas de transfert de l'un des produits visés par l'enregistrement au Canada pendant la période pertinente. À cet égard, la Partie requérante soutient également que le tableau de données produit en pièce qui fournit une [TRADUCTION] « correspondance » entre les produits facturés et les produits visés par l'enregistrement constitue un oui-dire et ne fournit pas suffisamment d'information sur la façon dont les produits facturés se rapportent aux produits visés par l'enregistrement.

[32] En effet, pendant une procédure visés à l'article 45, il incombe au propriétaire inscrit de démontrer le lien entre les produits visés par l'enregistrement et ceux mentionnés dans la preuve [*Wrangler Apparel Corp c Pacific Rim Sportswear Co* (2000), 10 CPR (4th) 568 (COMC) au para 12)].

[33] Lors de l'audience, en mentionnant l'une des factures de la période pertinente, la Propriétaire a suggéré quatre corrélations entre les produits facturés et les produits en particulier visés par l'enregistrement :

- [TRADUCTION] « MULTIPLEXEUR À INSERTION- EXTRACTION OPTIQUES DE 8 CANAUX À INSERTION- EXTRACTION » avec [TRADUCTION] « multiplexeurs à insertion-extraction »;
- [TRADUCTION] « TRANSCÉPTEUR OPTIQUE » avec [TRADUCTION] « [appareils de télécommunications optiques, nommément, [...]] récepteurs utilisés à des fins de transmission de la parole, des données et des images »;
- [TRADUCTION] « MODULES FIXES DE CONTRÔLE DES DONNÉES » avec [TRADUCTION] « convertisseurs »; et

- [TRADUCTION] « TROUSSE LOGICIELLE DE BASE OSN 1800 » avec [TRADUCTION] « logiciels dans le domaine des communications et des télécommunications permettant de se connecter à des réseaux publics et privés, à des réseaux informatiques mondiaux, à Internet ou à des réseaux informatiques interactifs ».

[34] Dans le contexte de l'état déclaratif des produits dans son ensemble, je suis disposée à accepter les deux premières corrélations. De plus, pour les raisons susmentionnées, je suis disposée à accepter le fait que les [TRADUCTION] « multiplexeurs d'insertion- extraction » et les [TRADUCTION] « appareils de télécommunications optiques, nommément, lasers et récepteurs utilisés à des fins de transmission de la parole, des données et des images », auraient présenté la Marque de la façon décrite à la pièce A4. À cet égard, je souligne que la facture en question porte également les mentions « OSN 1800 BASIC SOFTWARE PACKAGE » [TROUSSE LOGICIELLE DE BASE OSN 1800] ET « OSN1800II INSTALLATION, COMMISSIONING & TESTING » [INSTALLATION, MISE EN SERVICE ET ESSAIS OSN1800II], ce qui indique un lien entre cette facture et l'appareil OptiX OSN 1800, du type illustré à la pièce A4. Je soulignerais également que le bon de commande à la pièce A2 énumère « Enhanced 40-Channel Multiplexi » [Multiplexi à 40 canaux amélioré] et « Optical transceiver » [Transcepteur optique] sous l'en- tête « OptiX OSN 1800V »; bien que ce bon de commande soit postérieur à la période pertinente, il corrobore davantage le lien entre la marque OptiX et les appareils multiplexeur et transcepteur. Ainsi, même si une plus grande précision aurait été de mise, en lisant l'affidavit dans son ensemble, je trouve raisonnable de conclure que les [TRADUCTION] « multiplexeurs d'insertion- extraction » et les [TRADUCTION] « appareils de télécommunications optiques, nommément, lasers et récepteurs utilisés à des fins de transmission de la parole, des données et des images », présentant la Marque de la façon générale illustrée à la pièce A4, ont été vendus au Canada pendant la période pertinente.

[35] Je serais en outre disposée à accepter la corrélation entre la [TRADUCTION] « TROUSSE LOGICIELLE DE BASE OSN 1800 » et le produit logiciel visé par l'enregistrement, soit [TRADUCTION] « logiciels dans le domaine des communications et des télécommunications permettant de se connecter à des réseaux publics et privés, à des réseaux informatiques mondiaux, à Internet ou à des réseaux informatiques interactifs ». Cependant, pour les raisons

susmentionnées, il n'est pas clair que ce logiciel a été transféré *en liaison avec la Marque*, comme l'exige l'article 4 de la Loi.

[36] En ce qui concerne la dernière corrélation proposée par la Propriétaire, je ne vois pas de lien évident entre des [TRADUCTION] « MODULES FIXES DE CONTRÔLE DES DONNÉES » et des [TRADUCTION] « convertisseurs », d'autant que les images de la pièce A4 indiquent que plus d'un des produits visés par l'enregistrement peut être en forme de boîte. En conséquence, en l'absence de preuve expliquant le lien entre des [TRADUCTION] « MODULES FIXES DE CONTRÔLE DES DONNÉES » et des [TRADUCTION] « convertisseurs », je ne suis pas convaincue que la preuve démontre un transfert de ce produit en particulier visé par l'enregistrement pendant la période pertinente. Bien que le tableau de données de la pièce A3 indique qu'un « sit- top box » [convertisseur] figure parmi les produits des factures produites en pièce, ce tableau ne fait pas de distinction entre les factures datées pendant et après la période pertinente. Ainsi, en l'absence d'une corrélation claire entre les [TRADUCTION] « convertisseurs » et un ou plusieurs des produits facturés, il n'est pas possible de déterminer si les factures montrent une vente de [TRADUCTION] « convertisseurs » effectuée au cours de la période pertinente.

[37] En ce qui concerne les autres produits visés par l'enregistrement qui sont représentés à la pièce A4, bien que M. Yafang déclare que les images représentent des [TRADUCTION] « sous-répartiteurs numériques pour fins de communication » et des [TRADUCTION] « connecteurs à fibres optiques » portant la Marque, la seule saisie de facture qui semble se rapporter aux connecteurs – Universal Cross Connect, System [Sous-répartiteur universel, Système] – vient d'une des factures *postérieures* à la période pertinente. Un « AC CASE-II (2U) WITH FIBER STORAGE » [BOÎTIER AC CASE- II (2U) AVEC STOCKAGE SUR FIBRES OPTIQUES] a été facturé pendant la période pertinente, mais il n'est pas clair que ce produit comprenait des [TRADUCTION] « connecteurs à fibres optiques » ou qu'il s'agissait simplement d'un boîtier de stockage. M. Yafang ajoute que les images de la pièce A4 représentent des [TRADUCTION] « émetteurs »; toutefois, la Propriétaire a établi une distinction entre les [TRADUCTION] « émetteurs » et les [TRADUCTION] « récepteurs utilisés à des fins de transmission de la parole, des données et des images » dans la liste des produits visés par l'enregistrement, et M. Yafang ne précise pas lequel des produits facturés est considéré comme des [TRADUCTION]

« émetteurs » par opposition à des [TRADUCTION] « récepteurs utilisés à des fins de transmission de la parole, des données et des images ».

[38] Je souligne qu'un autre produit facturé pendant la période pertinente fait référence à un numéro de modèle « OSN 1800 », à savoir « PC12 SFP for OSN1800 Adelaide » [PC12 SFP pour OSN1800 Adelaide]. Cependant, rien n'explique comment ce produit se rapporte à l'appareil OSN 1800 II illustré à la pièce A4 ou à un produit en particulier visé par l'enregistrement.

[39] Pour des raisons semblables, je ne suis pas convaincue que la preuve démontre que l'un des autres produits visés par l'enregistrement a été transféré au cours de la période pertinente. Par exemple, les biens dont l'emploi est allégué comprennent [TRADUCTION] des « récepteurs », certaines [TRADUCTION] « stations », divers types de [TRADUCTION] « commutateurs », des [TRADUCTION] « appareils de réseaux intelligents » sous forme de [TRADUCTION] « routeurs » et de [TRADUCTION] « blocs d'alimentation »; toutefois, aucune des saisies de facture de la période pertinente ne correspond clairement à ces produits à première vue. Si la saisie de facture d'un « SFP-1000BaseT » fait référence à une [TRADUCTION] « station de base cellulaire », cela n'est pas clair dans l'affidavit. De même, rien n'indique celui des produits facturés qui serait considéré comme un [TRADUCTION] « récepteur » plutôt que comme un [TRADUCTION] « récepteur utilisé à des fins de transmission de la parole, des données et des images ». Une des factures fait référence à une « HUA IP NT OPTIX_YES_OSN1800 Switching Platform » [Plateforme de commutation HUA IP NT OPTIX_YES_OSN1800], mais cette facture est postérieure à la période pertinente. Si l'une des factures porte sur un appareil réseau « intelligent », un [TRADUCTION] « routeur » ou un [TRADUCTION] « bloc d'alimentation », cela n'est pas clair à première vue dans les descriptions de produit des factures.

[40] Ainsi, en l'absence de détails supplémentaires, il n'est pas possible de confirmer, à partir des descriptions de produit des factures seulement, ou du tableau de données produit en pièce, si d'autres produits visés par l'enregistrement ont été vendus au Canada au cours de la période pertinente.

[41] Compte tenu de tout ce qui précède, je suis seulement convaincue que la Propriétaire a démontré l'emploi de la Marque en liaison avec les produits visés par l'enregistrement

[TRADUCTION] « appareils de transmission (pour fins de communication), nommément multiplexeurs à insertion-extraction » et [TRADUCTION] « appareils de télécommunications optiques, nommément lasers et récepteurs utilisés à des fins de transmission de la parole, des données et des images » au sens des articles 4 et 45 de la Loi.

[42] Puisque je ne suis saisie d'aucune preuve de circonstances spéciales justifiant le non-emploi de la Marque au sens du paragraphe 45(3) de la Loi, l'enregistrement sera modifié pour supprimer les autres produits visés par l'enregistrement.

DÉCISION

[43] En conséquence, dans l'exercice des pouvoirs qui m'ont été délégués en vertu des dispositions de l'article 63(3) de la Loi et selon les dispositions de l'article 45 de la Loi, l'enregistrement sera modifié pour supprimer les éléments suivants de l'état déclaratif des produits :

Matériel de télécommunications, nommément répondeurs automatiques et appareils d'affichage de l'identité de l'appelant, appareils-radio, antennes paraboliques, récepteurs de signaux de câblodistribution, récepteurs, convertisseurs et décodeurs, système de commutation commandé par programme enregistré, nommément commutateur commandé par programme enregistré, appareils-radio pour télécommunications, nommément stations de base et centres de commande cellulaires, combinés, terminaux sans fil, téléphones mobiles, stations mobiles; appareils de télématique, nommément téléphones, téléphones cellulaires, serveurs de communications, routeurs, concentrateurs, modems, serveurs d'accès, commutateur ATM, commutateurs Ethernet et commutateurs de réseau local, [...] connecteurs à fibre optique, émetteurs, [...] sous- répartiteurs numériques pour fins de communications; [...] lasers et [...] appareils de réseaux intelligents, nommément points d'environnement de création de services, points de gestion de services, points d'accès de la gestion de services, point de contrôle de services, points de commutation de service de réseau fixe, points de commutation de service de réseau mobile, périphériques intelligents, tous sous forme de routeurs pour réseaux informatiques; blocs d'alimentation pour fins de télécommunications, nommément régulateurs de tension pour alimentation électrique, alimentation électrique stabilisée, alimentation électrique en mode commuté à haute fréquence, alimentation électrique sans coupure, accumulateurs électriques, chargeurs de batterie, redresseurs, blocs d'alimentation en mode commuté pour systèmes d'alimentation, transducteurs, circuits intégrés, logiciels dans le domaine des communications et des télécommunications permettant de se connecter à des réseaux publics et privés, à des réseaux informatiques mondiaux, à Internet ou à des réseaux informatiques interactifs, matériel informatique, [...].

[44] L'état déclaratif des produits modifié sera libellé comme suit [TRADUCTION] :

Appareils de transmission (pour fins de communication), nommément, multiplexeurs à insertion-extraction; appareils de télécommunications optiques, nommément, récepteurs utilisés à des fins de transmission de la parole, des données et des images; tous lesdits produits n'étant pas destinés à la vente au grand public aux points de vente au détail.

Oksana Osadchuk
Membre
Commission des oppositions des marques de commerce
Office de la propriété intellectuelle du Canada

Traduction certifiée conforme
François Cyrenne, trad. a.

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

DATE D'AUDIENCE 2019-08-15

COMPARUTIONS

Gabriel St-Laurent

Pour la Propriétaire inscrite

Aucune comparution

Pour la Partie requérante

AGENTS AU DOSSIER

ROBIC

Pour la Propriétaire inscrite

Jensen & Company

Pour la Partie requérante