



Office de la propriété intellectuelle du Canada

LE REGISTRAIRE DES MARQUES DE COMMERCE

Référence : 2022 COMC 244

Date de la décision : 2022-12-06

[TRADUCTION CERTIFIÉE, NON RÉVISÉE]

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

Partie requérante : Wenbo Zhang

Propriétaire inscrite : Avago Technologies International Sales PTE. Limited

Enregistrement : LMC594,093 pour BROADCOM

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° LMC594,093 pour la marque de commerce BROADCOM (la Marque) enregistrée pour emploi en liaison avec les services suivants (les Services) :

Conception pour des tiers dans les domaines des ordinateurs, des circuits intégrés, des communications et des réseaux.

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

LA PROCÉDURE

[3] Le 13 mai 2021, à la demande de Wenbo Zhang (la Partie requérante), le registraire des marques de commerce a donné l'avis prévu à l'article 45 de la Loi à la propriétaire inscrite de la Marque, Avago Technologies International Sales PTE. Limited (la Propriétaire).

[4] L'avis enjoignait à la Propriétaire d'indiquer, à l'égard des 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, de préciser 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 13 mai 2018 au 13 mai 2021 (la Période pertinente).

[5] La définition pertinente d'emploi en l'espèce est énoncée à l'article 4(2) de la Loi comme suit :

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.

[6] En l'absence d'emploi, l'enregistrement est susceptible d'être radié, à moins que le défaut d'emploi ne soit en raison de circonstances spéciales [article 45(3) de la Loi].

[7] En réponse à l'avis du registraire, la Propriétaire a fourni l'Affidavit d'Amanda Swaim, souscrit le 7 décembre 2021, auquel étaient jointes les Pièces A à E.

[8] Seule la Propriétaire a produit des observations écrites. Aucune audience n'a été tenue.

LA PREUVE

[9] M^{me} Amanda Swaim est l'avocate principale en propriété intellectuelle de la Propriétaire. Elle a accès à tous les registres de la société de la propriétaire et connaît bien l'histoire, les ventes et la commercialisation des produits et services de la Propriétaire.

[10] M^{me} Swaim déclare que la Propriétaire, une filiale de Broadcom Inc. est un fournisseur de matériel, de logiciels, de sécurité d'entreprise et de réseau et de semi-conducteurs (y compris des circuits intégrés, des puces et des commutateurs) sur les marchés canadiens et mondiaux.

[11] M^{me} Swaim affirme que les services ont été vendus à des clients canadiens, tels que Statistique Canada, au cours de la Période pertinente, en liaison avec la Marque, par l'intermédiaire d'installations et de distributeurs autorisés, en contactant l'équipe du service à la clientèle de la Propriétaire par courriel ou par téléphone, ou en soumettant une demande par le biais d'un portail en ligne à l'adresse *www.broadcom.com*.

[12] M^{me} Swaim fournit, en tant que Pièces A à D, des images représentatives de la manière dont la Marque était affichée en liaison avec les Services au Canada pendant la Période pertinente. Les pièces sont constituées des documents suivants, dont chacun présente la Marque : [TRADUCTION]

Pièce A : Document intitulé « Implementation, Migration and Residency Services ». Le document fait référence aux différents services offerts, dont les suivants :

« De l'évaluation des réseaux et du conseil aux résidents à la conception d'infrastructures spécifiques [...] »

« Grâce à nos initiatives Planifier, Déployer et Gérer, nous vous couvrons. Nous sommes heureux de pouvoir vous aider à chaque étape du cycle de vie de votre réseau. »

« Analyse complète de votre environnement SAN existant, y compris un examen de l'architecture, de la configuration des dispositifs, de la gestion, de la surveillance, de la disponibilité et de l'adaptabilité [...] »

« Conception de votre nouveau réseau SAN, y compris les spécifications de configuration de la structure et des dispositifs [...] »

Pièce B : Document intitulé « CA Productivity Accelerator Quick Start Service ».

L'accélérateur de productivité CA est décrit comme suit

« une solution technologique puissante qui aide les organisations à déployer, à maintenir et à mettre à jour efficacement tout logiciel en couvrant le cycle de vie complet de l'application, y compris la conception, la mise en œuvre, la formation des utilisateurs,

ainsi que le soutien à l'exécution après le lancement lorsque les utilisateurs travaillent sur des systèmes en direct. »

Pièce C : Document intitulé « Hardware Design Guidelines » qui décrit [TRADUCTION] « les directives de conception du matériel pour la famille de dispositifs BCM56980 » et [TRADUCTION] « les exigences relatives à l'interface E/S externe à haute vitesse utilisée sur ces dispositifs, fournit un diagramme de la manière dont chaque interface à haute vitesse doit être connectée et montre des exemples de routage le cas échéant ».

Pièce D : Document intitulé « 5 OAuth Essentials for API Access Control ». Le document est décrit comme suit : [TRADUCTION]

« Dans ce livre électronique, nous présentons cinq considérations clés pour les organisations qui envisagent d'utiliser OAuth comme mécanisme de contrôle d'accès aux interfaces de programmation d'applications (API) d'entreprise. Ces considérations vous donneront les connaissances de base et le cadre dont vous aurez besoin pour relever les défis complexes liés à la mise en œuvre d'OAuth et à la gestion d'un fournisseur OAuth. Nous fournissons également des liens vers des ressources supplémentaires qui offrent des connaissances plus approfondies. »

[13] M^{me} Swaim fournit, en tant que Pièce E, des copies représentatives de factures émises au cours de la Période pertinente démontrant les ventes de Services par la Propriétaire en liaison avec la Marque à Statistique Canada. Elle note que les factures font référence à CA, Inc. et indique que CA, Inc. est également une filiale de Broadcom Inc. et que CA, Inc. emploie la Marque avec l'autorisation et sous le contrôle de la Propriétaire.

[14] La Pièce E comprend quatre factures, chacune datée de la Période pertinente, de CA, Inc. à Statistique Canada à Ottawa, Ontario. Chaque facture affiche la Marque et concerne les services décrits comme « CA Atomic Workload Automation Design ».

ANALYSE ET MOTIFS DE LA DÉCISION

[15] Le but de l'article 45 de la Loi consiste à assurer une procédure simple, sommaire et expéditive pour débarrasser le registre du « bois mort ». Dans le cadre de la procédure prévue à l'article 45, la preuve n'a pas à être parfaite; en effet, un propriétaire doit seulement présenter une preuve prima facie d'emploi au sens des articles 4 et 45 de la Loi. Le fardeau de preuve à atteindre est bas; il suffit que les

éléments de preuve établissent des faits à partir desquels une conclusion d'emploi peut logiquement être inférée [voir *Diamant Elinor Inc c 88766 Canada Inc*, 2010 CF 1184].

[16] Compte tenu de la preuve de M^{me} Swaim, et en particulier de la description des services offerts dans la Pièce A, je suis convaincu que les Services ont été offerts en liaison avec la Marque et que les Services ont été fournis à un client canadien, à savoir Statistique Canada, pendant la Période pertinente en liaison avec la Marque, comme le montrent les factures de la Pièce E.

[17] De plus, compte tenu de la preuve de M^{me} Swaim, et en particulier de sa déclaration selon laquelle l'emploi de la Marque par CA, Inc. était avec l'autorisation et sous le contrôle de la Propriétaire, je suis convaincu que la Propriétaire a démontré le niveau de contrôle requis en vertu de l'article 50 de la Loi, de sorte que tout emploi démontré de la Marque pendant la Période pertinente par CA, Inc. profitait à la Propriétaire.

[18] Par conséquent, je suis convaincu que la Marque a été employée au Canada par la Propriétaire en liaison avec les Services pendant la Période pertinente au sens des articles 4(2) et 45 de la Loi.

DÉCISION

[19] 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.

Robert A. MacDonald
Membre
Commission des oppositions des
marques de commerce
Office de la propriété intellectuelle du
Canada

Traduction certifiée conforme
Hortense Ngo
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 : Bayo Odutola (OLLIP P.C.)

Pour la Propriétaire inscrite : Amy Croll (Origins IP)