



Office de la propriété intellectuelle du Canada

LE REGISTRAIRE DES MARQUES DE COMMERCE

Référence : 2022 COMC 245

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 : LMC556,963 pour BROADCOM & Design

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° LMC556,963 pour la marque de commerce BROADCOM & Design (la Marque) illustrée ci-dessous :



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

Matériel informatique; circuits intégrés; et logiciels pour commander et utiliser des circuits intégrés.

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

LA PROCÉDURE

[4] 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).

[5] L'avis enjoignait à la Propriétaire d'indiquer, à l'égard de chacun des Produits, si la Marque a été employée au Canada à un moment quelconque au cours des trois années précédant immédiatement 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 13 mai 2018 au 13 mai 2021 (la Période pertinente).

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

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.

[7] 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].

[8] 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 et B.

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

LA PREUVE

[10] 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.

[11] 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.

[12] M^{me} Swaim affirme que la Marque a été employée au Canada au cours de la période pertinente dans la pratique normale du commerce en liaison avec les Produits par la Propriétaire et/ou ses filiales et/ou ses sociétés affiliées.

[13] M^{me} Swaim explique que les circuits intégrés, également appelés « puces », sont construits à partir d'un matériau semi-conducteur et englobent à la fois des composants matériels et logiciels, et que les commutateurs sont un type de circuit intégré ou de puce.

[14] M^{me} Swaim fournit, en tant que Pièce A, des images représentatives de la manière dont la Marque était affichée en liaison avec les Produits au Canada pendant la Période pertinente.

[15] La Pièce A est composée de photographies de divers articles dont la nature est inexplicée, mais qui semblent inclure un adaptateur Wi-Fi et plusieurs circuits intégrés dont les puces BCM54616, BCM5794S et BCM4313. La pièce comprend également une photographie de ce qui semble être un emballage de produit. Chaque article représenté dans la pièce affiche la Marque.

[16] M^{me} Swaim affirme que les Produits arborant la Marque ont été vendus au cours de la période pertinente à de nombreux clients au Canada, tels que Nokia Canada Inc. et SCI Brockville Corp.

[17] M^{me} Swaim fournit, en tant que Pièce B, des copies représentatives de factures et de fiches de données connexes attestant des ventes de Produits au Canada par la Propriétaire au cours de la Période pertinente.

[18] La Pièce B comprend les fiches de données et les factures suivantes (chaque facture provient de la Propriétaire et est datée de la Période pertinente) : [TRADUCTION]

- a. Fiche de données pour le commutateur Ethernet BCM88470 et ce qui semble être une photographie du produit lui-même affichant la Marque et une facture pour la vente du BCM88470 à Nokia Canada Inc. à Kanata, en Ontario;
- b. Fiche de données pour le processeur de commutation ethernet BCM5345 (avec une image du produit affichant la Marque) et deux factures pour la vente du BCM5345 à Nokia Canada Inc. à Kanata, en Ontario;
- c. Fiche de données pour l'émetteur-récepteur BCM54616S (avec une image du produit affichant la Marque) et trois factures pour la vente du BCM5345 à Sanmina Corporation aux États-Unis, mais pour son expédition à SCI Brockville Corp., à Ottawa, en Ontario.

[19] Chaque fiche de données dans la Pièce B affiche la Marque.

ANALYSE ET MOTIFS DE LA DÉCISION

[20] 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, la Propriétaire doit seulement présenter une preuve prima facie d'emploi au sens des articles 4 et 45 de la Loi. Ce 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].

[21] Compte tenu de la nature technique des produits présentés dans les pièces et de la nature des Produits, il aurait été utile d'avoir plus d'explications de la part de la Propriétaire sur la façon dont les produits correspondent à chacun des Produits. Cela étant dit, bien qu'il ne revienne pas au registraire de spéculer quant à la nature des

produits visés par l'enregistrement [*Fraser Milner Casgrain LLP c Fabric Life Ltd*, 2014 COMC 135], des conclusions raisonnables peuvent être tirées de la preuve fournie [*Eclipse International Fashions Canada Inc C Shapiro Cohen*, 2005 CAF 64].

[22] Compte tenu de la preuve de M^{me} Swaim, en particulier de son explication concernant la nature des circuits intégrés, je suis convaincu que les produits présentés dans les pièces correspondent à chacun des Produits et les englobent.

[23] En outre, je suis convaincu, sur la base des factures de la Pièce B, que les Produits ont été vendus au Canada dans la pratique normale du commerce pendant la Période pertinente et que, sur la base des images contenues dans les pièces, lorsqu'ils ont été vendus, la Marque figurait sur les produits eux-mêmes ou sur leur emballage.

[24] Par conséquent, je suis convaincu que la Marque a été employée au Canada par la Propriétaire en liaison avec les Produits au sens des articles 4(1) et 45 de la Loi.

DÉCISION

[25] 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 sera maintenu.

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 n'a été tenue

AGENTS AU DOSSIER

Pour la Partie requérante : Bayo Odutola (OLLIP P.C.)

Pour la Propriétaire inscrite : Amy Croll (Origins IP)